

509  
247



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

## "LA REGULACION INTERNACIONAL DE PATENTES Y MARCAS"

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A :

FEDERICO MENDOZA SCHUSTER

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E  
CAPITULO PRIMERO  
"LAS PATENTES"

	<u>PAGINA</u>
Importancia de la Invención en la Industria.	6
Evolución del Derecho a la Invención	6
Opinión de la Invención	7
Novedad de la Invención	8
Industrialización y Utilidad de la Invención	8
Clasificación y Obtención de Patentes o Invenciones Patentables y no Patentables	9
Invenciones de Resultado	15
Invención de Medios Nuevos y Combinación Funcional de dichos Medios	15
Invenciones de Nuevas Aplicaciones	17
Diversas Formas de Aplicaciones Nuevas	18
Invenciones de Fusión y Combinación	19
Invenciones de Mejora o Perfeccionamiento	20
Invenciones de Modelos o Dibujos Industriales	21

	<u>PAGINA</u>
Derechos del Inventor	22
Requisitos para el Derecho a la Patente	23
Cesión de Derechos de la Patente	23
Naturaleza Jurídica de la Patente	24
Licencias de Explotación	24
Obligación de Pagar Derechos	25
Procedimientos para la Obtención de una Patente	26
Medidas Cautelares	28
Tarifas	30

## CAPITULO SEGUNDO

### "LAS MARCAS"

Marcas de Protección y Marcas de Defensa	38
Requisitos de la Marca	38
Novedad de la Marca	41
Transmisión y Formalidad de la Marca Registrada	49
El Registro de la Marca y su Protección Internacional	51
Procedimiento para el Registro de una Marca	52
Examen de Novedad	54

	PAGINA
Efectos de la Marca	56
Protección de la Marca	57
Acción de Nulidad del Registro de una Marca	58
De las Infracciones	60
Sanciones Penales Fijadas por la Ley	63
Declaración Administrativa - Requisitos para el Ejercicio de la Acción Penal	66
De los Recursos Administrativos	68
Efectos de la Declaración Administrativa	70
Acciones Civiles	72
Clasificación Oficial de Artículos y Productos	73
Tarifas	80

### CAPITULO TERCERO

#### EL NOMBRE Y LOS AVISOS COMERCIALES

Concepto General	84
Nombre Civil y Nombre Comercial de la Persona Física	84
El Nombre Comercial de las Sociedades	86
Formación del Nombre de Sociedades y sus Reglas	87

	PAGINA
Nombre Comercial de Empresas	90
Funciones del Nombre Comercial	90
El Nombre Comercial como Firma	92
La Adquisición del Derecho al <u>Nombre</u>	94
Registro y Publicación del Nombre	95
El Derecho al Nombre en Relación <u>a</u> a otros Nombres Idénticos o <u>Seme-</u> <u>jantes</u>	97
Transmisión del Nombre Comercial	99
Requisitos del Nombre	101
La Tutela del Nombre Comercial	103
De las Infracciones	103
Acciones Civiles	107
El Nombre Comercial y Otros Sig- nos Distintivos Análogos	108

#### CAPITULO CUARTO

#### CONCLUSIONES

Conclusiones	110
Bibliografía	113

## CAPITULO PRIMERO

## "LAS PATENTES"

- 1.- Importancia de la Invención en la Industria.
- 2.- Evolución del Derecho a la Invención.
- 3.- Opinión de la Invención.
- 4.- Novedad de la Invención.
- 5.- Industrialización y Utilidad de la Invención.
- 6.- Clasificación y Obtención de Patentes o Inven-  
ciones Patentables y no Patentables.
- 7.- Invenciones de Resultado.
- 8.- Invención de Medios Nuevos y Combinación Funcio-  
nal de dichos Medios.
- 9.- Invenciones de Nuevas Aplicaciones.
- 10.- Diversas Formas de Aplicaciones Nuevas.
- 11.- Invenciones de Fusión y Combinación.
- 12.- Invenciones de Mejora o Perfeccionamiento.
- 13.- Invenciones de Modelos o Dibujos Industriales.
- 14.- Derechos del Inventor.
- 15.- Requisitos para el Derecho a la Patente.
- 16.- Cesión de Derechos de la Patente.
- 17.- Naturaleza Jurídica de la Patente.
- 18.- Licencias de Explotación.
- 19.- Obligación de Pagar Derechos.
- 20.- Procedimientos para la Obtención de una Patente.
- 21.- Medidas Cautelares.
- 22.- Tarifas.

"PROPIEDAD INDUSTRIAL EN DERECHO INTERNACIONAL"

CAPITULO PRIMERO

"LAS PATENTES"

INTRODUCCION

IMPORTANCIA DE LA INVENCION EN LA INDUSTRIA

El avance y progreso en la industria técnica - proviene del genio creativo del hombre y como consecuencia de ello han venido a crear nuevos satisfactores para las necesidades del hombre.

La constante creatividad del hombre que ha dado por resultado los miles y miles de inventos son sin lugar a dudas la muestra más portentosa del dominio del hombre sobre el medio ambiente.

Impulsar este esfuerzo creador ha sido uno de los principales fines del estado, tanto que actualmente - existen disposiciones cuyo fin es proteger el secreto de una invención y principalmente el derecho a su exclusiva explotación, disposiciones tales de orden jurídico que son base para la obtención de patentes de invención.

EVOLUCION DEL DERECHO A LA INVENCION

La evolución del derecho a la invención y de - derechos derivados de la patente, se inició en el Parlamento Inglés, quien obtuvo de su Soberano "el reconocimiento para el inventor del uso exclusivo de sus obras" (1), más tarde la Constitución Norteamericana de 1787 proclamó "el reconocimiento a la personalidad del inventor, venía a -

formar parte de las obligaciones de la Federación" (Art. - 8°) La Legislación Francesa sobre patentes se concibió en la revolución y tanto la primera Ley de Patentes de enero de 1791 como la de 19 de julio de 1793 sobre Derechos de Autor, fueron dictadas como reacción al régimen de corporaciones y privilegios reales (2).

En nuestro país se concedió la protección al inventor en tiempos de la legislación española anterior a la independencia (3), posteriormente se promulgaron en 1867 (4), 1889, 1903, 1928 y 1942, diversas leyes, hasta la hoy vigente Ley de Invencciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976. En igual forma el derecho al inventor para la exclusiva explotación de sus obras fue reconocido por la Constitución de 1857 (Arts. - 28 y 85), así como por nuestra actual Constitución de 1917 (Arts. 28 párrafo octavo y 89 fracción XV).

#### OPINION DE LA INVENCION

Toda invención proviene de actos meramente intelectuales consistentes en la creación de ideas cuyo fin primordial es la solución de un problema (5).

- (1) Jorge Barrera Graf - Tratado de Derecho Mercantil, -- Volumen I, Generalidades y Derecho Industrial.- Editorial Porrúa, México, D.F., 1957, pág. 325.
- (2) Eugene Pouillet - Traité des Marques de Fabrique et de la concurrence Délayole marchat et Billard, París 1898, pág. 2 y s.
- (3) C. Trejo Lerdo de Tejada - Derecho Administrativo Mexicano, México 1911, pág. 20.
- (4) La Ley de Patentes del Imperio Mexicano - publicada por Gral. Almanaque Mexicano y Directorio del Comercio, Imprenta de Eugenio Mailleferet, México 1867.
- (5) Tulio Ascarelli - Derecho Mercantil, Porrúa Hnos. y Cía., México 1940, pág. 198.

Sin embargo no basta que el inventor exhiba -- ideas sino que requiere actividad inventiva o sea que el mismo inventor proponga medios provenientes de su idea inventiva (como la llama Rotondi) (6) para su aplicación en la solución al problema.

#### NOVEDAD DE LA INVENCION

Ahora bien, la actividad inventiva que viene -- siendo la posible ejecución de la idea de la invención, también debe aportar algo nuevo a la industria, un algo totalmente desconocido y no explotado, y consecuentemente debe contribuir al progreso y avance de la técnica industrial, en resumen la invención debe ser novedosa y original (7). Además la novedad de la invención debe ser de naturaleza tal que sea realmente una innovación para su -- aplicación en la industria o sea que no basta una simple mejora, adición o corrección de un defecto que pudiere aportar cualquier hombre de mediana preparación, sino que debe ser un adelanto efectivo, el cual según fórmula de jurisprudencia francesa se valora por las dificultades que hubo de vencer el inventor al apreciarse la diferencia entre la invención y el estado anterior de la técnica. (8).

#### INDUSTRIALIZACION Y UTILIDAD DE LA INVENCION

Por otra parte la invención debe satisfacer dos requisitos para tener derecho a la protección jurídica: Debe ser útil, provechosa a la colectividad (9) además de

- 
- (6) Mario Rotondi - Instituciones de Derecho Privado, - Editorial Labor, S.A., México 1953, pág. 168.
  - (7) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 202.
  - (8) Jorge Barrera Graf, Ob., Cit. pág. 15.
  - (9) Eugene Pouillet, Ob., Cit. pág. 15.

tener carácter industrial capaz de su explotación dentro de la industria.

En cuanto a la industrialización de la invención, ésta debe tener utilidad en la práctica de tal manera que al ser explotada dé lugar a la elaboración y transformación de productos (10), y a la obtención de los servicios y nuevos satisfactores económicos.

Este tipo de invención excluye de la aplicación industrial los métodos o sistemas, los cuales a pesar de ser utilizados en la industria, no implican transformación de materias primas, ni obtención de productos o servicios como sucede con los sistemas de contabilidad, financiamiento, producción de ventas, de fabricación (producción en serie), así como las fórmulas y sistemas científicos aplicados en agricultura, ganadería, etc.

#### CLASIFICACION Y OBTENCION DE PATENTES O INVENCIONES PATENTABLES Y NO PATENTABLES.

En función de la actividad inventiva y dentro de las disposiciones contenidas en el artículo 4° de la Ley de Invenciones y Marcas, pueden obtenerse las siguientes patentes:

- a).- Patente de Invención
- b).- Patente de Mejoras

Al respecto el citado artículo 4° estipula lo siguiente: Es patentable la invención que sea nueva, re-

---

(10) Jorge Barrera Graf, Ob., Cit. pág. 340.

sultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley.

También será patentable aquella invención que-- constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior.

Asimismo en función de la actividad inventiva, - la Ley de Inventiones y Marcas contempla en sus artículos 65, 66, 80, 81, 82, 83, 85 y 86 la posibilidad de obtener certificados de invención y la de registrar nuevos dibujos y modelos industriales, protegiendo con ello al inventor.

Los artículos mencionados prevén lo siguiente:

ART. 65.- Podrá obtenerse registro como certificado de invención respecto de cualquiera de las invenciones susceptibles de protegerse como patente. Dicho -- certificado otorgará los derechos que establece este capítulo.

Además de las invenciones a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior, podrá otorgarse certificado de invención a:

I.- Los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano.

II.- Los procedimientos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; alimentos y bebidas para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas y productos con actividad biológica.

Estas invenciones serán registrables si reúnen - en lo conducente, los requisitos establecidos por los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, salvo que su publicación o explotación sean contrarias a la Ley, al orden público, a la salud, a la preservación del medio ambiente, a la seguridad pública, a la moral o a las buenas costumbres.

ART. 66.- El certificado de invención que acreditará el registro será expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y firmado por éste o por el funcionario en quien delegue dicha facultad. En el certificado de invención se harán constar los datos a que se refiere el artículo 34 de esta Ley.

ART. 80.- Cuando una invención sea patentable conforme a lo dispuesto por esta Ley, el inventor o su causahabiente podrán optar por solicitar una patente u obtener un certificado de invención.

El solicitante de una patente de invención, o su causahabiente, podrá también transformar la solicitud de patente en una solicitud de registro de invención si lo pide por escrito y declara expresamente su voluntad en el sentido de sujetarse al régimen establecido por este título.

La solicitud de transformación a que se refiere el párrafo anterior, sólo será admitida mientras no se haya resuelto en definitiva la solicitud de patente.

ART. 81.- Serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales. El registro concederá a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de siete años improrrogables, contados a partir de la fecha del registro.

ART. 82.- Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

ART. 83.- Se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

ART. 85.- Serán aplicables a los dibujos y modelos industriales, en lo conducente, las disposiciones sobre patentes en relación a la novedad, aplicación industrial, invenciones de trabajadores, descripción, examen, publicación, derechos, transmisiones, nulidad, caducidad y protección legal.

Los solicitantes gozarán del derecho de prioridad que establezcan los tratados internacionales de los que México sea parte, aplicándose en lo conducente las disposiciones del artículo 36 de esta Ley.

ART. 86.- La protección que otorga esta Ley a los dibujos y modelos industriales, serán sin perjuicio de la que otras leyes puedan conceder a su autor.

#### INVENCIONES NO PATENTABLES

Por otra parte los artículos 9° y 10° de la Ley de Invenciones y Marcas, determinan lo que no debe considerarse como invención y aquello que no es patentable para los efectos de dicha Ley, estipulando al respecto lo siguiente:

ART. 9°.- No son invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos.

II.- El descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

III.- Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; caracteres tipográficos; las reglas de juegos; la presentación de información y los programas de computación.

IV.- Las creaciones artísticas o literarias.

Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos.

ART. 10.- No son patentables:

I.- Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención.

II.- Las aleaciones, pero sí lo serán los nuevos procesos para obtenerlas.

III.- Los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos o modificarlos.

IV.- Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que conforme al dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se considere que no afectan la seguridad nacional.

En todo caso la Comisión se limitará a determinar si la invención sometida a su estudio puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la Comisión no cabe el recurso de reconsideración administrativa.

V.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

VI.- La aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria, y los inventos que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya conocidos con anterioridad, -- aún cuando dicho empleo sea nuevo.

VII.- Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la Ley, al orden público, la salud, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

VIII.- Los procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos, medicamentos en general; bebidas y alimentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica.

IX.- Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades.

X.- Los productos químicos.

XI.- Los productos químico-farmacéuticos: los medicamentos en general; los alimentos y bebidas para consumo animal; los fertilizantes; los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas y los productos con actividad biológica.

INVENCIONES DE RESULTADO.

"Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia" debe subrayarse desde luego que por -- producto deberá entenderse un bien de carácter material - cuyo objeto es satisfacer las necesidades económicas. El producto objeto de la invención debe ser nuevo para merecer protección legal, además debe distinguirse de otros - semejantes por características substanciales no meramente accidentales ya que siendo de esta manera (color, tamaño, disposición, forma), no se trataría de una invención sino en todo caso de un nuevo modelo o dibujo industrial. La invención de un producto concede al autor del mismo el -- privilegio de obtener su patente y la patente de producto otorga a su vez al inventor la protección más amplia que el derecho industrial pueda conceder, o sea la explota -- ción exclusiva y temporal de su invento, impidiendo la -- utilización o elaboración por terceros de objetos similares que tiendan a crear confusión.

INVENCIÓN DE MEDIOS NUEVOS Y COMBINACIÓN FUNCIONAL DE DI -- CHOS MEDIOS.

La invención de medios nuevos puede provenir de un proce-

so o procedimiento (11) o mediante la combinación funcional de dichos medios. En el primer caso el uso de medios nuevos crea una secuela, serie de fases o etapas que hay que seguir para poder obtener el producto o resultado industrial; en el segundo caso no se requiere tal proceso de fases, sino la mera relación funcional o sea la coordinación vinculación indisoluble de los medios para obtener un resultado o resultados.

En todo caso este tipo de invención consiste en la utilización de "nuevos medios, agentes u órganos" ideados por el inventor cuya finalidad es conseguir un producto o resultado industrial sin que el uno ni el otro resultado tengan que ser nuevos.

Producto o resultado pueden obtenerse de esta clase de invenciones ya sea por la fabricación de un objeto o solamente se logre un cierto efecto en la fabricación prevista, es decir en el último de estos casos el nuevo método (procedimiento o combinación funcional) ideado por el inventor, por ejemplo el ahorro de combustible en los motores, una mayor potencia o velocidad, menor calentamiento, etc.

El resultado industrial nunca puede ser objeto de exclusividad ni por tanto de una patente porque al otorgarse monopolio de explotación sobre determinado efecto industrial daría por resultado el impedimento a terceros de realizar toda clase de inventos que conduzcan al mismo resultado. En cambio el derecho de exclusiva se otorga respecto de los medios nuevos que se empleen para-

---

(11) Mario Ghiron - Corso Di Diritto Industriale, volume Secondo, Roma 1937, Società Editrice del Foro Italiano, pág. 352.

el efecto de prohibir a cualquier persona que se valga de ellos sin la previa autorización del inventor para obtener el mismo producto o un resultado semejante de esta manera la protección jurídica en el caso de patentes relativas a invenciones de medios nuevos, sólo comprende a éstos por lo tanto a ninguna persona que no sea inventor le está permitido fabricar el producto.

En igual forma es lícita la explotación por terceros, así mismo la obtención de nuevas patentes, cuando se use el medio patentado para la obtención de un producto o resultado diferente a los que fueron señalados y reservados al solicitar la respectiva patente; en este último caso como dice (12), el juez deberá de gozar de facultades amplias y suficientes para decidir si el producto o el resultado está comprendido en la primera patente, o si se trata tan sólo del equivalente a los reservados, en los cuales el empleo por terceros de los medios ya patentados constituirían invasión de los derechos reservados de la patente o falsificación de la misma. (13).

#### INVENCIONES DE NUEVAS APLICACIONES

En la fracción III del artículo 4º L.P.I. derogada, se consideraban como invenciones patentables a "la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial". Estas invenciones, como a las que nos referimos en párrafos anteriores pueden ser de procedimiento o de combinación funcional (14) por la similitud con invenciones de medios nuevos, les son aplicables las limitaciones de éstas o sea: primeramente que un resultado no es patentable y en segunda que no se requiere la novedad del producto ni del resultado. (15)

(12) Jorge Barrera Graf. Ob. pág. 345

(13) Ibidem. pág. 345

(14) Tulio Ascarelli, Ob. cit. pág. 205

(15) Eugene Pouille, Ob. cit. pág. 37

Contrariamente a este tipo de invenciones; las invenciones de nueva aplicación se diferencian de aquellas de medios nuevos por su finalidad que es un tanto restringida dentro de las invenciones que ahora tratamos, ya que sólo se trata de la aplicación de un medio, y no del medio mismo. De tal manera que la novedad de estas invenciones consiste en la aplicación que se descubre, además es necesario que el inventor aporte una aplicación nueva de un medio ya conocido y además que el medio que se utilice sea del dominio público, ya que si el medio se encuentra reservado a favor de su inventor, no puede ser utilizado por terceros para la obtención de resultados o productos similares.

#### DIVERSAS FORMAS DE APLICACIONES NUEVAS

Por la utilidad que en la práctica puede o podría tener, haremos una breve síntesis de las diversas formas de aplicaciones nuevas analizadas por la Jurisprudencia francesa y clasificadas por Pouillet (16).

- a) Aplicación de un medio que sólo es conocido científicamente por virtud de descripciones hechas en publicaciones.- En este caso, la novedad estriba en la aplicación realista y no en la que propone o analiza la obra científica.
- b) Aplicación concreta de un medio utilizado en la industria de manera general.- Esta hipótesis contenida en las disposiciones del artículo 4º Fracc. III L.P.I., en este caso la aplicación concreta forma una nueva aplicación de un medio ya conocido, un ejemplo de esta forma de invención puede ser un aparato

---

(16) Eugenio Pouillet, Ob. Cit. pág. 53

eléctrico que mediante la elevación de temperatura produzca evaporación (medio conocido) de una sustancia insecticida, como lo puede ser el D.D.T. (nueva aplicación).

- c) Transmisión de un medio conocido en una industria a otra en la que aún no ha tenido aplicación práctica.- En este caso es la destitución diferente de un medio que es del dominio público, acción frecuente en la industria, sin embargo en este caso es mayor el poder precisar la existencia de la idea inventiva.
- d) Aplicación del mismo medio en la misma industria, pero con la obtención de un resultado distinto.- En este caso su finalidad es el beneficio en la industria, ya que dicho resultado ha de ser más económico, rápido y completo (17).

#### INVENCIÓNES DE FUSIÓN O COMBINACIÓN

Las invenciones de fusión o combinación o invenciones compuestas, aunque no estaban incluidas en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial derogada, si eran reconocidas en la fracción VIII del artículo 6, ocurriendo lo mismo en la Ley de invenciones y marcas vigente, la cual las reconoce en la fracción V de su artículo 10. (18).

Esta clase de invenciones consiste en un agrupamiento o combinación, en la que la base es la idea inventiva, sin ser necesaria la novedad de las diversas invenciones usadas en la combinación, sino meramente la novedad del resultado obtenido, además de la novedad del agrupamiento mismo.

(17) Eugene Poulillet, Ob. Cit. pág. 61 y s

(18) César Sepúlveda - El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Impresiones Modernas, S.A., México 1955, pág. 21

(19) Eugene Poulillet, Ob. Cit. pág. 65

La invención de fusión o combinación puede obtenerse mediante la utilización: a) De varios productos conocidos (no reservados por una patente en vigor) (20), b) De uno o varios productos conocidos con uno o varios medios conocidos o reservados (patentados) y c) De varios medios conocidos o reservados (21)

Cuando la finalidad de la invención de fusión o combinación sea un resultado, éste deberá ser novedoso y en este caso la protección a la misma será únicamente de fusión o combinación, ya que como se ha dicho anteriormente, un resultado industrial nunca puede darse en exclusiva, ya que de esta manera se impediría toda invención tendiente a conseguir iguales resultados (22).

#### INVENCIÓNES DE MEJORA O PERFECCIONAMIENTO

"Las mejoras a una invención amparada por una patente anterior o sea del dominio público siempre y cuando produzcan resultado industrial", son patentables (artículo 4º de la Ley de Invenciones y Marcas) y son las llamadas "Patentes de Mejoras"

La principal característica de este tipo de invenciones de mejoras o perfeccionamiento es la de estar sujeta a un invento anterior (artículo 4º de la Ley de Invenciones y Marcas y 19º de su Reglamento) (23). De ahí que cuando la mejora se refiere a un invento patentado su explotación y tutela o protección titular sólo podrá concederla el propietario de la patente de invención, además el propietario de la patente de invención puede negar el permiso pa-

(20) Eugene Pouillet, Ob. Cit. pág. 72

(21) Jorge Barrera Graf. Ob. Cit. pág. 349

(22) Jorge Barrera Graf. Ob. Cit. pág. 350

(23) Ley y Reglamento de Invenciones y Marcas, Ediciones Andrade, S.A. México, D.F. 1975

ra la explotación de la mejora y el mismo tiene el derecho de reclamar al titular de esta (mejora) licencia obligatoria para la explotación

#### INVENCIÓNES DE MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

Los modelos o dibujos industriales (artículo 81 de la Ley de Invenciones y Marcas) forman una especie de propiedad intelectual, las que sin embargo se diferencian de las invenciones industriales.

En igual forma que las invenciones, los modelos y dibujos industriales provienen de la creación intelectual del hombre e incluso puede afirmarse que un modelo o dibujo industrial tiene algo más de personal, algo más de propio del autor que la invención industrial misma. En la primera existe la creación puramente intelectual que se reduce a manifestaciones ornamentales que no siempre se concretan a una determinada forma en especial.

Por ser creaciones que no constituyen invención, los modelos y dibujos tienen menor protección legal que las que se conceden a las invenciones (catorce años para aquellas y siete para éstos, artículos 40 y 81 de la Ley de Invenciones y Marcas) en las que el resultado se da en exclusiva al inventor, por otra parte tratándose de modelos y dibujos la protección se concreta al efecto externo, sin la posibilidad de aplicarse a la idea, o al medio que se empleó para obtener el resultado correspondiente (24).

La propiedad artística por un lado y la finalidad industrial por el otro, de los modelos y dibujos, exigen que ellos sean objeto tanto de derecho industrial como de derecho de autor, ya que efectivamente los modelos y di

(24) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 353

bujos aportan ventajas económicas que vienen a repercutir en progreso de la técnica y además constituyen obras ornamentales, de arte que despliegan placer estético y que fundamentalmente interesan a la ornamentación y al gusto (25).

#### DERECHOS DEL INVENTOR

##### a) Derecho de Paternidad

El primer derecho que se concede al autor de un invento es el derecho de paternidad o derecho moral, consistente en que en la invención aparezca el nombre del autor, y que tenga éste el privilegio de ostentarse como único autor de su invento (26) por lo tanto este personalísimo derecho es intransferible.

##### b) Derecho de Propiedad a la Invención

Como todo derecho Inmaterial, la invención concedida a su autor un derecho de propiedad, a la cual no es diferente la existencia o inexistencia de una patente (27), es decir que la intervención de leyes que otorgan al inventor que solicite una patente el monopolio exclusivo a su explotación, por lo tanto este derecho es temporal, transmisible a terceros total o parcialmente.

##### c) Derecho de Explotación Exclusiva: Patentes y Secretos de Fábrica.

Toda invención, como objeto capaz de ser industrializado otorga a su autor el derecho de su explotación exclusiva. Ahora bien este derecho de explotación exclusiva puede derivarse de una pa-

(25) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 353

(26) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 325

(27) Roberto Montilla Molina - Derecho Mercantil, Décima Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1968, pág.64

tente obtenida por procedimientos administrativos de carácter público o bien de una situación consistente en el derecho de fabricación que conserva el autor en virtud del secreto de fábrica.

En el primer caso el derecho es absoluto e incondicional; en el segundo relativo pues está condicionado al mantenimiento del secreto de fabricación (28).

#### REQUISITOS PARA EL DERECHO A LA PATENTE

El derecho fundamental del inventor estriba en la obtención de la patente (artículo 3º de la Ley de Invencciones y Marcas), la cual como ya dijimos otorga a su titular el derecho absoluto e incondicional a la explotación exclusiva de su invención.

Los requisitos positivos de la invención son por una parte la novedad u originalidad de la misma y por otra su utilidad e industrialización. La novedad u originalidad de la invención es primordial para ser objeto de una patente. Esta es objeto de un previo examen que realiza la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con el fin de conceder o negar la patente solicitada (Arts. 20 L.I.M. y 34 de su Reglamento)

#### CESION DE DERECHOS DE LA PATENTE

El inventor tiene derecho a ceder o transmitir a terceros su invención, ya sea amparada por patente o bien sin haberse obtenido ésta, esta posibilidad está prevista en la Ley de Invencciones y Marcas (Art. 46), así como en su Reglamento (Arts. 14, 15 y 19).

La cesión o transmisión de una invención es lícita incluso, aún cuando la invención no esté realizada. Es-

tos casos son frecuentes en las empresas que contratan servicios técnicos especializados a efecto de realizar investigaciones, hacer descubrimientos o conseguir invenciones que sean útiles a dichas empresas, y también en los casos de empleados asalariados cuyo trabajo exclusivo es precisamente el logro de las invenciones.

#### NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE

La ley concede al inventor o causahabientes el derecho absoluto a la explotación exclusiva de su invención. Esta invención al ser objeto de una patente obliga al beneficiario a pagar periódicamente ciertos derechos fiscales y el deber de explotar efectivamente la invención.

El título o documento que el Estado expide a favor del inventor o causahabiente, es un título público declarativo expedido a consecuencia de un acto administrativo, solemne y de naturaleza unilateral (29) el cual acredita los derechos del titular de la patente.

#### LICENCIAS DE EXPLOTACION

La falta de explotación industrial o explotación impropia o insuficiente de cualquier patente en el territorio nacional dentro de los tres años siguientes al día de su expedición, así como la suspensión de su explotación por más de seis meses consecutivos con posterioridad al vencimiento de los citados tres años, conceden a terceros el derecho de obtener licencias de explotación. (artículos 50 y 52 de la Ley de Invenciones y Marcas y 43 de su Reglamento) (30).

Las licencias obligatorias deberán actuarse dentro de un plazo máximo de dos años, contados a partir de la

(29) Joaquín Rodríguez - Derecho Mercantil, Tomo I, Editorial Porrúa,, S.A., Séptima Edición, México, pág. 49

(30) Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, Ob. Cit.

fecha de su expedición y la explotación de la patente a que se refiere la licencia, no podrá suspenderse por más de seis meses consecutivos, ya que en cualquiera de estos supuestos, la licencia se revocará de oficio o a petición del titular de la patente (artículo 54 de la Ley de Invenciones y Marcas)

#### OBLIGACION DE PAGAR DERECHOS

La Ley de Invenciones y Marcas (artículo 31), así como la Ley Federal de Derechos (artículos del 63 al 70A), - en relación con la ley que establece, reforma, adiciona y de roga diversas disposiciones fiscales, vigente a partir del - primero de enero de 1989, establecen la obligación de pagar derechos, por la solicitud, expedición y vigencia de una pa patente; por el derecho de prioridad, examen de novedad, recon sideración en caso de negativa de patente y comprobación de explotación; por solicitud de prórrogas y expedición de títu los, así como por registro de fusión de titulares, o de la - transmisión de derechos de patente conferida o en trámite; - por el registro o modificación de licencias de explotación - contractuales y obligatorias y por cambio de nombre del sol icitante o del titular de una patente.

La falta de pago de los derechos por expedición - del título de la patente, dentro del término de dos meses, a partir de la fecha de la notificación, o dentro de la prórro ga otorgada para tal efecto (dos meses), traerá como consecuencia que se tenga por abandonado el trámite, declarándose nula la patente, ya sea de oficio o a petición de parte, así mismo la falta de pago oportuno de los derechos de alguna - anualidad de una patente, no afecta la validez de la misma, - siempre y cuando dicho pago se efectue dentro de los seis me ses siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible (artículo 70 "A" Ley Federal de Derechos Vigente)

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UNA PATENTEa) SOLICITUD

El procedimiento administrativo para la obtención de una patente se inicia con la presentación de la solicitud respectiva por triplicado, ante la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (artículo 14 de la Ley de Invencciones y Marcas y 29 del Reglamento interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial)

La solicitud deberá presentarse por escrito, en el que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor y la denominación que se da a la invención (artículos 14 y 15 de la Ley de Invencciones y Marcas)

b) DESCRIPCION DE LA INVENCION

La solicitud de patente deberá referirse a una so la invención y con la misma se deberá acompañar tres tantos de la descripción de la invención, la cual deberá ser lo su ficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma, y en su caso, del proceso para su realiza ción por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Se deberá así mismo indicar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante pa ra llevar a la práctica la invención. La descripción deberá ir acompañada de tres tantos de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión. La descripción debe-  
rá finalizar con una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita. - Dichas reivindicaciones deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción. (artículos 16 y 17 de la Ley de Invencciones y Marcas y 2º y 17 de su Reglamento).

La exigencia de la descripción de la invención se debe a dos razones fundamentales: Primera la de impedir a terceros el uso de la invención durante el plazo de vigencia de la patente, lo cual se consigue comparando la invención descrita con cualquiera otra que trate de usarse o de describirse; Segunda, permitir que cualquier persona ejecute la invención al caer ella al dominio público (Artículos 62 L.I.M. y 22 y 23 de su Reglamento).

c) EXPEDICION DE LA PATENTE

Cumplidos todos y cada uno de los requisitos formales exigidos por la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, y una vez pagados los derechos relativos y establecida la novedad de la invención por el examen hecho por la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (31), se debe expedir el título de la patente, a nombre del Presidente de la República, por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial (Artículos 31 y 33 L.I.M.). Dicho documento que debe contener los elementos enumerados en el artículo 34 de la Ley de Invenciones y Marcas (32), - no es atributivo del derecho, sino confirmatorio y declarativo (33), constituyendo un documento público que acredita los derechos relativos a favor del titular (34).

d) NULIDAD DE LA PATENTE

El artículo 59 de la Ley de Invenciones y Marcas enumera las siguientes hipótesis sobre la nulidad de una patente:

I.- Si la invención no es patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

(31) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 382

(32) Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento.

(33) Jorge Barrera Graf, Ob. Cit. pág. 382

(34) Roberto Mantilla Molina, Ob. Cit. pág. 203

19.

II.- Cuando la invención que ampare no tenga novedad o aplicación industrial.

III.- Cuando amparen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes, pero será parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar.

IV.- Si la descripción de la invención o las reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

V.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud.

e) CADUCIDAD DE LA PATENTE

Por lo que respecta a la caducidad de las patentes, el artículo 62 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, estipula que: Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio Público, al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas y en los demás casos establecidos en esta ley.

MEDIDAS CAUTELARES

La Ley de la Propiedad Industrial derogada concedía al titular de la patente, tanto en juicios penales como civiles (35) el derecho de iniciar medidas preventivas con anterioridad al ejercicio de la acción relativa (Art. 250), una de esas medidas consistía en "el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente y de los instrumentos destinados especialmente para su fabricación" (Art. 248), la otra consistía en la orden que el Juez debía dar

---

(35) Artículos 248, 249 y 250 de la Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial derogados.

al infractor de abstenerse de usar, hasta nueva disposición de los medios y procedimientos patentados (Art. 249). La primera se relaciona con la violación o infracción de una patente de productos; la segunda con las patentes de procedimiento, de combinación y de modelo o dibujo industrial.

No obstante que en la Ley vigente de Invenciones y Marcas no se mencionan en forma expresa las medidas preventivas que el titular del derecho puede solicitar con anterioridad al ejercicio de la acción correspondiente, el artículo 213 de la citada ley, en su parte conducente, estipula que en la investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Por otra parte y no obstante que el artículo 214 de la Ley de Invenciones y Marcas no hace mención expresa al derecho del titular para solicitar diversas medidas preventivas con anterioridad al ejercicio de la acción correspondiente, ya que únicamente establece que independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que la ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito, la procedencia para el ejercicio de dichas medidas preventivas con anterioridad al ejercicio de la acción principal, está contemplada en la legislación civil, la cual complementa la ley que nos ocupa.

TARIFAS PARA EL COBRO DE DERECHOS

Los artículos 63 y 64 de la Ley Federal de Dere-  
chos y sus reformas y adiciones al 31 de diciembre de 1988,  
estipulan que por la solicitud, expedición y vigencia de -  
patentes (Art. 63) y certificados de invenciones (Art. 64)  
a que se refiere la legislación en materia de invenciones  
y marcas, se pagará el derecho sobre invenciones y marcas  
conforme a las siguientes cuotas.

ARTICULO 63

I.-	Por el estudio de una solicitud de patente .....	\$ 95,500.00
a)	Por cada derecho de prioridad .	\$ 47,500.00
b)	Por el examen de novedad .....	\$ 47,500.00
c)	Por la reconsideración inter- puesta en contra de una negati- va de patente .....	\$ 24,000.00
d)	Por la comprobación de explota- ción .....	\$ 47,500.00
II.	Por la revisión o solicitud de prórroga:	
a)	La revisión de cada reposición de documentación o complementa- ción de información faltante ..	\$ 27,000.00
b)	Por cada solicitud de prórroga.	\$ 8,000.00

III. Por la expedición de títulos incluyendo las tres primeras anualidades de vigencia ....	\$ 143,000.00
IV. Por cada anualidad de vigencia:	
a) A partir de la cuarta hasta la séptima .....	\$ 43,000.00
b) A partir de la octava .....	\$ 63,500.00
V.- Por el registro de la fusión de titulares o de la transmisión de los derechos que confiere una patente o que puedan derivarse de una solicitud en trámite; por el registro o modificación de una licencia obligatoria o contractual de explotación; por el cambio de nombre del solicitante o del titular de una patente, por cada uno de los actos enunciados .....	\$ 36,000.00

Al otorgarse la patente deberán pagarse los derechos de expedición del título, y las tres primeras anualidades de la misma. La obligación de pago de las anualidades es a cargo del titular de la patente y no es transferible.

#### ARTICULO 64

I. Por el estudio de una solicitud de certificados de invención .....	\$ 12,000.00
---	--------------

a)	Por cada derecho de prioridad	\$ 12,000.00
b)	Por la transformación de solicitud de patentes a solicitud de certificados de invención.	\$ 12,000.00
c)	Por el examen de novedad ....	\$ 12,000.00
d)	Por la reconsideración interpuesta en contra de una negativa de registro .....	\$ 12,000.00
II.	Por la revisión o solicitud de prórroga .....	
a)	La revisión de cada reposición de documentación o complementación de información faltante	\$ 11,000.00
b)	Por cada solicitud de prórroga	\$ 5,600.00
III.	Por la expedición del título - incluyendo las tres primeras - anualidades de vigencia .....	\$ 24,000.00
IV.	Por cada anualidad de vigencia	
a)	A partir de la cuarta hasta la séptima .....	\$ 10,500.00
b)	De la octava a la undécima ...	\$ 21,500.00
c)	A partir de la duodécima .....	\$ 32,000.00

- V. Por el registro de fusión de -  
titulares o de la transmisión  
de los derechos que confiere -  
un Certificado de Invención o  
que puedan derivarse de una so  
licitud en trámite; por el re-  
gistro o modificación de una -  
autorización de explotación; -  
por el cambio de nombre del so  
licitante o del titular de un  
Certificado de Invención, por  
cada uno de los actos enuncia-  
dos ..... \$ 12,000.00
- VI. Por rehabilitación de certifi-  
cado de invención caduco por -  
falta de pago oportuno de la -  
anualidad correspondiente .... \$ 345,000.00

Asimismo el artículo 65 de la Ley Federal de De-  
rechos y sus Reformas y Adiciones al 31 de diciembre de -  
1988, establece que por la solicitud, expedición, registro,  
y vigencia de dibujos y modelos industriales a que se refie-  
re la legislación de la materia, se pagará el derecho sobre  
invenciones y marcas conforme a las siguientes cuotas.

- I. Por el estudio de una solici-  
tud de registro de dibujo o -  
modelo industrial ..... \$ 24,000.00
- a) Por cada derecho de prioridad ..... \$ 24,000.00
- b) Por el examen de novedad .... \$ 12,000.00

c)	Por la reconsideración inter- puesta en contra de una nega- tiva de registro .....	\$ 12,000.00
II.	Por la revisión o solicitud - de prórroga:	
a)	Por la revisión de cada repo- sición de documentación o com- plementación de información - faltante .....	\$ 10,500.00
b)	Por cada solicitud de prórroga	\$ 5,000.00
III.	Por la expedición de título in- cluyendo las tres primeras - anualidades de vigencia . . . .	\$ 47,500.00
IV.	Por cada anualidad de vigen- - cia:	
a)	Por la cuarta y quinta .....	\$ 23,500.00
b)	Por la sexta y séptima .....	\$ 41,500.00
V.	Por el registro de la fusión - de titulares o de la transmi- sión de los derechos que con- fiere un registro de dibujo o modelo industrial o que puedan derivarse de una solicitud en trámite; por el registro o mo- dificación de una licencia con- tractual de explotación; por - el cambio de nombre del solici- tante o del titular de un dibu- jo o modelo industrial, por - cada uno de los actos enuncia- dos .....	\$ 24,0000.00

## CAPITULO SEGUNDO

## "LAS MARCAS"

- 1.- Marcas de Protección y Marcas de Defensa.
- 2.- Requisitos de la Marca.
- 3.- Novedad de la Marca.
- 4.- Transmisión y Formalidad de la Marca Registrada.
- 5.- El Registro de la Marca y su Protección Internacional.
- 6.- Procedimiento para el Registro de una Marca.
- 7.- Examen de Novedad.
- 8.- Efectos de la Marca.
- 9.- Protección de la Marca.
- 10.- Acción de Nulidad del Registro de una Marca.
- 11.- De las Infracciones
- 12.- Sanciones Penales Fijadas por la Ley.
- 13.- Declaración Administrativa - Requisitos para el -  
Ejercicio de la Acción Penal.
- 14.- De los Recursos Administrativos.
- 15.- Efectos de la Declaración Administrativa.
- 16.- Acciones Civiles.
- 17.- Clasificación Oficial de Artículos y Productos.
- 18.- Tarifas.

## CAPITULO SEGUNDO

## "LAS MARCAS"

En Derecho Industrial se entiende por marca al signo con que se distinguen las mercancías que una empresa elabore o expendá: Antiguamente lo que caracterizaba a una marca era la individualización de la empresa y la comprobación de los ordenamientos impuestos por la Ley, actualmente se diferencia la marca del nombre comercial objetivo en que la marca es signo distintivo de mercancías y el nombre comercial distingue a la negociación.

Otra de las características de la marca es que ésta tiene la facultad de indicar la procedencia de la mercancía (Art. 89 L.I.M.) ahora bien, éste elemento se puede omitir y tal omisión traería como consecuencia privar al empresario de la titular de la protección civil y penal a que tiene derecho.

La marca es un signo exterior y distintivo la cual debe ir adherida al producto en lugar visible a efecto de distinguirlo de otros similares en el mercado, de esta manera la marca es también una señal de garantía pues menciona al público consumidor su procedencia respecto a la empresa y en esta forma indica su calidad y prestigio.

La marca debe estar constituida en cualquier medio material que sea susceptible de hacer distinguir los objetos a que se aplique o pretenda aplicarse de otros de su misma especie o clase. De esta manera la marca puede formarse por medio de frases, palabras, números, dibujos, firmas, retratos, pinturas, con tal que su empleo no esté prohibido y dichos elementos se adhieran al producto sin que se identifiquen con este. Así - -

mismo la marca de un producto puede consistir en el envase o recipiente que lo contenga, en la envoltura que lo cubra, en la caja que lo proteja, sin llegar a ser substanciales al producto, ya que en este caso estaríamos -- en presencia de un modelo, o de una nueva forma registrable (Arts. 81 y 83 L.I.M.) como por ejemplo la envoltura de ciertos juguetes, ya que en este caso forman parte -- del mismo.

En el caso de utilizarse como marca un envase (36), éste puede ir acompañado de menciones y signos distintivos que se refieran al producto que contienen o más claramente un envase por sí solo puede constituir legalmente una marca (37).

En las disposiciones contenidas en los Arts. 90 fracción I y 91 fracción III de la Ley de Invenciones y Marcas, se admite que los envases que no sean del dominio público pueden constituir una marca, de tal forma -- que una botella es suficiente como marca del producto -- que contenga siempre y cuando distingan claramente al -- producto por su forma, figura, por un especial mecanismo para cerrarlo, etc.

Por último la marca es facultativa sin ser -- obligatoria (38) ya que el interés que se protege con el uso de ella es privado y consiste en la protección que -- pueda tener el empresario de hechos de concurrencia desleal derivados de actos que tiendan a producir confusión

- 
- (36) Pedro Breuer Moreno - Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. Edic., Editorial Robis, Buenos-Aires 1946, pág. 285.
- (37) Antonio Correa Arratia - Nulidad de las Marcas por Falsas Declaraciones, Revista de la Propiedad Industrial y Artística, No. 3, enero-junio de 1966, págs. 161 y 166.
- (38) Jorge Barrera Graf., Ob., Cit., pág. 286.

entre los productos, merced al uso de marcas parecidas - por tanto es lógico que el empresario que no marque sus mercancías se vea expuesto a que no se identifiquen ni - diferencien de otras similares en el mercado.

#### MARCAS DE PROTECCION Y MARCAS DE DEFENSA

Marcas de defensa son aquellas en que el empresario titular de la marca hace la reserva mediante su registro para evitar que por su semejanza con marcas de protección sean utilizadas por competidores en artículos ya producidos o que vaya a producir el empresario.

Son marcas impropias ya que ni son signos distintivos de mercancías, ni se manifiestan al exterior, - ni se adhieren al producto sino que únicamente se trata de denominaciones reservadas que el titular de la marca puede utilizar en el futuro.

Son también marcas impropias las marcas de calidad que no son signos distintivos sino menciones colectivas y comunes que los productores deben insertar en los artículos que fabriquen siempre con el fin de indicar su contenido, exactitud, etc., cualidades éstas de las que se deriva su apreciación y precio de realización dentro del mercado; en consecuencia las marcas de calidad no confieren al empresario el derecho privado o de uso exclusivo a la misma.

#### REQUISITOS DE LA MARCA

La marca por ser signo distintivo de produc

tos o mercancías debe llenar los siguientes requisitos:

- a).- Debe ser original
- b).- Debe ser nueva
- c).- Debe ser independiente
- d).- Debe ser lícita
- e).- Debe ser limitada
- f).- Indicar la procedencia de los artículos que ampara y distingue
- g).- Ser única

Los cinco primeros son fundamentales para la obtención de una marca, y los dos últimos son relativos ya que legalmente puede omitirse la procedencia de los artículos amparados por dicho signo marcario y por otro lado pueden concurrir dos o más marcas en un mismo producto.

Originalidad de Marca:.- Significa que la -- marca por si sola puede distinguir un producto o sea que tenga "capacidad distintiva" para diferenciar un determinado artículo de otros de su misma especie.

La forma para determinar si una marca tiene - "Capacidad distintiva" o "Capacidad para individualizar" está relacionada con la exclusividad o monopolio que el derecho concede al titular de la marca y la posibilidad de distinguir la mercancía a través del nombre con que se pretende amparar. Ahora bien dentro de la exclusividad que el derecho concede al empresario para la obtención de una marca excluye el uso de denominaciones descriptivas o sea las que específicamente se refieren al producto (Art. 91 fraccs. II y V, L.I.M.), porque es evidente que tales denominaciones o menciones no puedan -- otorgarse en exclusiva a persona alguna, ni distingui --

rían productos análogos existentes en el mercado (39). - En igual forma la ley prohíbe que se usen como marca de denominaciones geográficas y nombres que únicamente indiquen la procedencia de los productos "Solamente que se trate de nombre de lugares, de propiedad particular, pero siempre y cuando éstos sean especiales e inconfundibles".

Sin embargo es lícito usar una denominación geográfica cuando no indique origen, sino que se trate meramente de una mención de fantasía, en igual forma es lícito el uso de nombres de países, ciudades o regiones cuya utilización en la marca no suponga procedencia, ni dé lugar a confusiones o errores respecto al origen y elaboración de los productos.

Así por ejemplo el usar como marca de un licor fabricado en México "Vino de Oporto" o de "Parras" o en el caso de una agua gaseosa "Tehuacán", en un producto de alfarería "Tlaquepaque", conduciría a confusión y monopolio, en cambio poner como marca a una tinta "Tinta China", a un hilo "Hilo de Escocia", a una loción "Agua de Colonia" o el agregar a una denominación geográfica menciones descriptivas o de fantasía como por ejemplo "Carnes Frías de Chihuahua", "Sarapes de Saltillo de Colores", "Vinos de Delicia de Parral", en forma alguna sería otorgar exclusividad respecto a la denominación geográfica.

Por otra parte las menciones que formen una marca deben ser propias para distinguir productos relativos en tal forma no cumplen esta función los colores ais

---

(39) Enrique Correa - Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 2 julio-diciembre de 1963, págs. 11 a 23.

lados (en cambio la combinación de colores si pueden -- constituir una marca por sí solos).

Los signos vagos e indeterminados como lo son un punto, una raya, los adjetivos calificativos, los nombres genéricos tampoco cumplen esta función, ya que la -- marca consiste en distinguir e individualizar los productos o mercancías y ello no se lograría con una sola mención del género (Art. 91 Fracc. VI L.I.M.)

En igual forma los nombres de uso común no cumplen este requisito (Art. 91 fracc. II, L.I.M.) ya que al referirse a productos específicos y determinados que posteriormente se generalizan hasta convertirse en nombre común del producto mismo como ha sucedido con el --- D.D.T. y "Vaselina".

Por último no son distintivos como marcas los nombres vulgares de los productos (Art. 91 fraccs. II y V, L.I.M.) por que éstos no determinan ni individualizan un producto como por ejemplo el usar como marca de un -- agua gaseosa la palabra "limonada" sería utilizar el nombre vulgar con que se designan todos estos productos.

#### NOVEDAD DE LA MARCA.

La novedad de la marca determina como esencial requisito el que sea diferente a cualquiera otra que se use en artículos iguales o semejantes, ya que la igualdad o semejanza de todas o una de las marcas dentro de -- la misma clase o especie acarrearía confusión en lugar -- de su distinción (Art. 105 L.I.M.).

Este principio está contenido en las disposiciones que establecen "Examen de Novedad" (Arts. 105 y 106, L.I.M.), además de estar reconocido por el Supremo-Tribunal y por doctrinas nacionales y extranjeras.

En consecuencia la novedad de la marca supone "la anterioridad de una marca en relación a la otra" --- (40) siendo así la novedad se exige con mayor minuciosidad porque su violación acarrearía confusión de las empresas y sus productos.

En la marca con relación a otras que estén en uso y hayan sido registradas o estén en trámite de registro para aplicarse a los mismos o similares productos, - la Ley prohíbe que exista igualdad o semejanza en grado tal que pudieran confundirse (Art. 106, L.I.M.).

La razón de estas prohibiciones como es obvio tiene como finalidad el evitar confusiones entre productos similares que estuvieren amparados por marcas iguales o semejantes y en consecuencia proteger al titular de la marca en sus relaciones con sus competidores.

La protección que la ley concede al titular de una marca no se limita a prohibir a terceros su empleo en productos iguales, sino también en productos o artículos semejantes (Art 106, L.I.M.), o sea mercancías a satisfacer necesidades parecidas a las del producto amparado por la marca, ya que esto ocasionaría entre el público consumidor sin lugar a dudas toda clase de confusiones.

La marca es independiente de la mercancía o --

---

(40) Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, Ob., Cit.

producto que ampara y por tanto debe diferenciarse claramente de éste y sólo pueden constituir una marca los signos y elementos ajenos al producto y que tengan "Capacidad distintiva".

Si los elementos de un producto o artículo son propios e inseparables de éste como lo son el olor, sabor u otras cualidades peculiares del mismo (el ser soluble, diurético, impermeable, detergente) nos encontramos en presencia de una invención (41) ya que dichas cualidades son comunes a todos los que se fabrican dentro del mismo género.

La marca además de distinguir mercancías o productos similares como ya se ha dicho, concede al titular un derecho legal de uso exclusivo ya que se traduce en un derecho de monopolio, éste derecho se concreta al signo o sea al nombre o denominación, a la etiqueta del producto; pero nunca a este mismo, ya que el monopolio del producto sería temporal o sólo a través de una patente de invención (42).

Licitud de marca: Esta debe constituirse con indicaciones que no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral y buenas costumbres (Art. 91 - fracc. XVIII, L.I.M.).

Las marcas que se forman de palabras, figuras o signos contrarios a las buenas costumbres, a la moral o a las leyes prohibitivas serán ilícitas por dañar un interés público, en igual forma afectan el interés público

(41) Ley de Inventiones y Marcas y su Reglamento, Ob. - Cit.

(42) Enrique Correa, Ob., Cit. pág. 203

co, las marcas que pretendan confundir o engañar a los - consumidores por medio de falsas indicaciones del origen y la calidad del producto (Art. 91 fracc. XVI, L.I.M.).

Por otra parte no pueden utilizarse como marca los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de - personas, sin consentimiento de los interesados o si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado\_ más próximo (Art. 91, fracc. XI L.I.M.)

Tampoco es permitido como marca, todo aquello\_ que reproduzca o imite sin autorización, escudos, banderas y emblemas de cualquier país, estado, municipio o di\_ visiones políticas similares, así como las denominacio- nes y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos (Art. 91, fracc. VII L.I.M.) (convención de París para la protección de - la propiedad industrial Art. 6 Ter. párrafos 1 y 2)

#### Limitación de la marca como signo distintivo:

La marca es un signo distintivo de carácter limitado ya que sólo ampara un determinado artículo o una determina- da clase de artículos a favor del titular. La consecuen- cia de esta limitación es que una misma marca puede usar se por diferentes empresas para distinguir productos o - servicios distintos, es decir es lícita la imitación - siempre y cuando la marca sea aplicada a un producto di- ferente y desde luego no estén comprendidos dentro de la clasificación indicada por el titular primitivo de la - misma, y que los productos que ampare no tiendan a con- fundirse con los reservados por la marca original. (Arts. 91, Fraccs. XIX, XXII y XXIII, 92, 106 y 107 L.I.M.)

Composición de la marca: El artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas estipula que:

Artículo 90.- Pueden constituir una marca:

I.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II.- Los nombres comerciales y las razones sociales denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo siguiente.

Según los elementos que se usen para la composición de una marca estas pueden ser: Marcas Auditivas, formadas por letras, palabras, frases, números, sílabas, es decir menciones que puedan leerse.- Visuales las que forman de dibujos, figuras, emblemas, envases, fotografías y en general de los medios en que sólo puedan conocerse por la vista y que requieran de una descripción verbal y Mixtas las que constan de los dos elementos; ejemplo de esta última es la marca "Bayer" por la utilización de esta palabra en forma de cruz.

Las denominaciones de fantasía generalmente inventadas por el titular de la marca, siendo lícitas y sin más limitaciones que el respeto a los derechos de un tercero, el emplear denominaciones de uso común o contrarias a la moral y buenas costumbres y a las leyes prohibitivas (Art. 91 Fracccs. II, XVII y XVIII), son las marcas perfectas en cuanto a que logran con mayor eficacia que las auditivas y visuales, la diferenciación y separación del producto.

Dentro de la composición de una marca también puede utilizarse el número como marca; ejemplo de este 7Up, Jabón 1-2-3-, Aceite 3 en 1, etc. La marca puede llevar elementos adicionales, así mismo uno o varios colores o una combinación de (palabras) colores que se utilicen siempre con la designación o el empaque o combinación de palabras - (Cruz Bayer) o de las letras (Volkswagen); en fin un dibujo, un croquis, o una figura que acompañe la marca.

Estos elementos adicionales pueden omitirse o reservarse por el titular de la marca (Art. 100 L.I.M.)

Origen del derecho a la marca: Surge éste del hecho de su creación por parte del titular, requiriéndose además en materia de marcas el uso posterior y la inscripción de este signo marcario en la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. El uso y registro son las fuentes de las que deriva el derecho al empleo o utilización de la marca ya que otorga una tutela mayor al propietario, si bien el mero uso sin registro concede una protección jurídica parcial e incompleta.

Marcas no registradas: En el comercio existen - marcas no registradas a las que a pesar de su carácter imperfecto la ley les otorga alguna protección. Los derechos - que la Ley de Inventiones y Marcas concede a las marcas no registradas son parciales y limitados pues en forma alguna otorgan al titular de éstos signos el derecho a su uso exclusivo. O sea que una marca no registrada que está siendo usada puede ser imitada por otra, la cual puede registrarse con posterioridad, o también usarse sin que se llegue a registrar.

Ahora bien en caso de conflicto entre una marca -

no registrada y otra que se registre posteriormente a la creación y uso de la primera, la Ley de Invenciones y Marcas concede al titular de la marca no registrada el derecho a usarla concurrentemente con la registrada, siempre y cuando el uso de la no registrada sea anterior a un año - cuando menos a la fecha legal de registro de esta (Art. 93 L.I.M.); o también que la primera hubiera sido registrada y su registro caducara por falta de renovación (Art. 99 - L.I.M.)

Igualmente la Ley de Invenciones y Marcas concede el derecho a solicitar la nulidad del registro de la -- marca posterior cuando el titular de la marca no registrada cumpla los siguientes requisitos: (Art. 93 L.I.M.)

- 1º Que la marca no registrada haya sido usada - en la República Mexicana con anterioridad.
- 2º Que el titular de ella presente a su vez solicitud de registro dentro del año siguiente al día en que se publicó el registro vigente en la Gaceta de Invenciones y Marcas.
- 3º Que compruebe haber usado la marca durante - ese tiempo (Es decir durante el plazo en que ha sido inscrita la marca de la cual se pide la nulidad); y haberla usado antes que el - primer registrante.

Ahora bien si la marca no registrada en México - hubiera sido registrada en el extranjero antes de la fecha de la inscripción de la marca registrada aquí, el plazo - del segundo requisito será de seis meses, además de que la marca no registrada en México lo haya sido en el extranje-

ro y que la nación extranjera del registro concedido concede a los mexicanos este mismo derecho (Arts. 113, y 144 - L.I.M.)

Los plazos referidos anteriormente deben ser - - constantes e ininterrumpidos; es decir la falta de uso de la marca no registrada en un lapso cualquiera haría que se perdieran los derechos relativos, puesto que si la marca - no registrada se basa en el uso, la falta de éste hace desaparecer el derecho sobre aquella.

El uso a que nos referimos debe ser igualmente - público y cierto; o sea que debe utilizarse y su uso deberá distinguir productos elaborados y vendidos por el titular de la marca.

Marcas Registradas: El principal derecho de una marca registrada es el de usarla con exclusividad respecto de otras marcas iguales o semejantes, y en relación al producto o clase de productos que se indiquen en su solicitud (Arts. 88, 89 y 110 L.I.M.)

Consecuentemente el titular de la marca registrada tiene el derecho de impedir que otra persona registre - o use el signo distintivo del que él, es único propietario y por tanto puede demandar la nulidad de un registro que - posteriormente se hiciere, además la exclusividad que le - concede la ley, atribuye al titular el derecho de querrela y de legitimación adhesiva para el ejercicio de diversas - acciones penales (Arts. 147, 151 211 Fraccs. IV y VIII, - 212 al 215 L.I.M.) en síntesis, corresponde al titular de la marca registrada un derecho de monopolio fuertemente - protegido por ordenamientos jurídicos.

Esta exclusividad que confieren las marcas regis

tradas a sus titulares, no sólo actúan en esta forma sino que a pesar de que su registro efectivamente no se use, - concede exclusividad y confiere los derechos de la marca independientemente de su uso, de donde se desprende que - su conservación opera tanto que si la marca registrada se usa, como si no se usa.

#### TRANSMISION Y FORMALIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

Otro de los derechos que confiere la marca a - sus titulares es la de transmitir ésta por medio de compra venta, donación, permuta, aportación a una sociedad - (Actos entre vivos) o derecho autónomo, independientemente de la hacienda a que pertenece (mortis causa) (Arts. - 141 a 143 L.I.M.)

La libre transmisibilidad de la marca registrada no está admitida en otros derechos, en los cuales la - transmisión debe ser conjuntamente con la hacienda o por - lo menos parte de ella. De esta manera diversas legislaciones extranjeras preceptúan que "el derecho al uso exclusivo de la marca registrada solamente puede ser transferido con la hacienda o con una parte de ésta" tal postura la encontramos al referirnos al Greco, en el derecho - belga, alemán, suizo, holandés, noruego, sueco, inglés y norteamericano.

Por otro lado el derecho español (Art. 15 de la Ley sobre marcas) admite la tradición aislada de la marca, en igual forma el derecho francés, portugués, austriaco y brasileño. En nuestro país por tradición se seguía la - doctrina de KHOLER y sólo a excepción de la ley de 1889, - las otras leyes que nos han regido admitieron el mismo - principio de la transmisión aislada.

El hecho de que la transmisión de la marca pueda

realizarse aisladamente significa únicamente que el signo puede enajenarse separadamente de la empresa y de la hacienda, pero nunca que pueda aplicarse o de otra forma usarse en productos distintos a los amparados por la marca. En efecto por ser la marca un signo distintivo de ciertos productos y por conceder mediante su registro el derecho a su exclusivo uso, la transmisión debe ser conjunta a la explotación industrial o comercial de los productos o efectos amparados por ella. Sólo tiene sentido la transmisión o traslación de una marca al seguirse usando ésta aplicada a los productos para los que fué autorizada, por lo que de no ser así no cabe aplicación distinta.

Desde otro punto de vista la marca constituye un elemento de la hacienda, forma parte de ella y como tal es un bien accesorio de la empresa. De este hecho se deriva que el pacto de transmisión de la empresa sin la marca requiera de una cláusula especial en la que se excluya dicho signo distintivo del negocio traslativo (43).

Formalidades de la transmisión.- La Ley de Inven-  
ciones y Marcas exige la inscripción de la transmisión en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, a fin de que la misma surta efectos y para que afecte a terceros deberá ser registrada en la Dirección General de In-  
venciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. Así mismo -  
prohíbe el registro de la transmisión de alguna de las -  
marcas ligadas, salvo que se transfieran todas ellas a una sola persona y el de la que se refiera a aquella que se haya registrado en contravención a lo dispuesto por la ley vigente al efectuarse su registro, o que deba ser con-  
siderada nula de conformidad con la ley que nos ocupa -  
(Arts. 141, 142, 143 y 145 L.I.M.)

---

(43) Tulio Ascarelli, Ob. Cit. pág. 326.

En el caso de marcas registradas bajo la vigencia de las leyes de 1889 y 1903 que no exigían para proceder a la inscripción el previo examen de novedad, el registro de la transmisión estaba condicionado a que de éste no se encontrara otra marca registrada (Art. 180)

Por último si el nuevo propietario de una marca formada por el nombre civil o comercial del enajenante, - quiere conservar éste, deberá insertar en la marca alguna anotación ostensible que indique que ha desaparecido el - antiguo propietario, además deberá poner su propio nombre a la marca. De no cumplir con estas disposiciones previstas en el artículo 183, el adquirente no tendrá acción penal en contra de quién o quienes la falsifiquen, imiten o usaren ilegalmente sin su consentimiento.

#### EL REGISTRO DE LA MARCA Y SU PROTECCION INTERNACIONAL

El último de los efectos del registro de la marca consiste en la posibilidad de brindarle una protección más amplia y un mayor reconocimiento en la esfera internacional. El inciso a) del artículo 6º de la Convención de París establece lo siguiente: "Toda marca de fábrica o - de comercio registrada regularmente en el país de origen, será admitida al depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión....." Esta disposición supone el registro de la marca en su país de origen así como en el país que se pretenda sea empleada. Si bien es cierto que el artículo habla de depósito, tal expresión se - usa para comprender tanto a los países que en lugar de registro utilizan el depósito, como en Francia. Esta norma se aplica tanto a las marcas extranjeras registradas que pretendan usarse en México mediante su inscripción en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tec

nológico, como a las mexicanas que quieran ser utilizadas fuera de nuestro país.

La Ley de Invenciones y Marcas permite que el registro en México pueda solicitarse por cualquier persona, ya sea nacional o extranjera (Arts. 89 y 100). Con anterioridad a dicha ley regía en nuestro país el llamado "Arreglo de Madrid" de 14 de abril de 1881, revisado en la Haya el 6 de noviembre de 1925, que dispone (Art. 1º) que "cada uno de los países contratantes podía asegurarse en todos los otros países la protección de sus marcas de fábrica o de comercio registradas en el país de origen mediante el depósito de dichas marcas en la oficina internacional de Berna". Este arreglo, al que México se adhirió el 16 de diciembre de 1929, fué denunciado por nuestro país el 10 de marzo de 1942 mediante nota diplomática enviada al Gobierno Suizo, y tal denuncia entró en vigor (según Art. 17 de la Convención de París) un año después o sea el 10 de marzo de 1943; a partir de entonces y salvo las marcas que hubiesen sido depositadas previamente, el principio aplicable a las marcas internacionales es el siguiente (Art. 10 transitorio) "Los titulares de las marcas depositadas en la Oficina Internacional o sus causahabientes, podrán continuar gozando de la protección mexicana... siempre que en cualquier tiempo antes de la expiración de veinte años, se solicite su registro en México".

#### PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

El registro de la marca puede solicitarse por cualquier persona física o jurídica nacional o extranjera (Art. 100 L.I.M.). Es indiferente asimismo, que el solicitante sea fabricante de productos o comerciante de los productos para los que solicita el registro de la marca.

La solicitud del registro debe indicar el producto o productos amparados por la marca (Art. 101 L.I.M.) en caso de tratarse de varios artículos o productos, estos de deben estar comprendidos dentro de una clase, ya que de acuerdo con el citado artículo, "no podrán comprenderse en un sólo registro artículos que pertenezcan a clases distintas". Las diferentes clases de productos están comprendidos en la enumeración que en su reglamentación contiene el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el que menciona 75 rubros relativos a artículos, productos y servicios.

La variedad de productos o servicios amparados por una marca influye en los gravámenes fiscales que el solicitante ha de cubrir, por ejemplo si la marca se solicita para ser aplicada a un sólo producto o servicio deberá pagarse una cuota de \$ 20,250.00; si comprende de dos a diez productos o servicios, de una misma especie o clase \$ 40,500.00; a más de diez productos servicios de una misma clase \$ 81,675.00 (Ley Federal de Derechos vigente, artículo 66)

La solicitud de una marca nunca puede comprender dos o más artículos de clases distintas de las enumeradas en el Reglamento, asimismo que un cierto artículo o producto esté incluido en un grupo de los enumerados en el Art. 56 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas no excluye que otro u otros comprendidos en distintos grupos sean semejantes a aquél y que por tanto deba negarse el uso y el registro de la misma marca, o de una parecida, para amparar dichos artículos o productos semejantes.

Además del requisito consistente en señalar el producto o productos amparados por la marca, y de que con

la solicitud deben acompañarse de los documentos y objetos a que se refieren las tres fracciones del artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas y 54 de su Reglamento, el solicitante debe expresar los siguientes elementos.

- a) Denominación de la marca o su condición de innominada o de mixta.
- b) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
- c) Ubicación del establecimiento o del principal si tiene varios.
- d) Fecha en que se principió a usar la marca.
- e) Productos o servicios que protegerá.
- f) Tratándose de productos o servicios no clasificados, los mismos deberán especificarse.
- g) Las reservas que se soliciten para determinar el alcance de la protección legal.

En el caso de tratarse de marcas formadas con nombres civiles, artísticos, literarios o comerciales, o con firmas, sellos y retratos, se deberá comprobar el consentimiento del titular del nombre, de la firma, del sello o del retrato, o si ha fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado, para que dichos elementos sean empleados como marcas.

#### EXAMEN DE NOVEDAD

La solicitud de registro de una marca, da lugar por una parte a que la Secretaría de Comercio y Fomento In

ustrial efectúe un examen de novedad, en relación con marcas registradas anteriormente, o que esté en tramitación.- Si durante el examen de novedad existen registradas o en trámite de registro marcas iguales o semejantes, aplicada a los mismos artículos (Arts. 105 y 106 L.I.M.) no se procederá al registro de dicho signo marcario y se notificará al interesado para que haga las modificaciones pertinentes, o por el contrario insistan en su solicitud comprobando las diferencias que existen entre los productos amparados por la marca registrada y los que protegerá la que pretende registrar.

Si del examen de novedad no aparece identidad o semejanza alguna con otra marca y el solicitante paga los derechos relativos la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a conceder el registro de la marca. Una vez registrada la marca "esta debe usarse tal cual ha sido registrada", sin posibilidad de aumentar el número de productos y servicios que ampara, aunque pertenezcan a la misma clase, pudiendo por el contrario inscribirse limitaciones de dichos productos cuantas veces se solicite, así como transmisiones parciales o totales de la marca (Arts. 95 y 141 L.I.M.)

Respecto a lo anterior los artículos 109, 110, 111 y 115 de la Ley de Invenciones y Marcas estipulan lo siguiente:

ART. 109.- Concluído el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título. De no cubrirse los derechos dentro del plazo que al efecto se señale, que no podrá ser menor de ocho días hábiles, se tendrá por abandonada, de pleno derecho, la solicitud.

Hasta antes de requerir el pago de derechos la -  
 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá comunicar  
 al interesado cualquier requisito o obstáculo para el regis-  
 tro, derivado de los exámenes a que se refieren los artícu-  
 los 103 y 105 de esta Ley o por causa superveniente.

ART. 110.- El derecho al uso exclusivo de una -  
 marca se acreditará por medio del título respectivo, que se  
 rá expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Indus-  
 trial y será firmado por éste o por el funcionario en quien  
 delegue esta facultad.

ART. 111.- En los títulos se hará constar: núme-  
 ro de la marca, fecha legal del registro y la prioridad en  
 su caso; fecha de expedición del título; nombre del titular  
 y ubicación del establecimiento principal del mismo.

Al título se anexará un ejemplar de la descrip-  
 ción y reserva así como el de la reproducción de la marca,  
 marbete o etiqueta exhibida al solicitarla.

ART. 115.- La marca debe usarse tal y como fue  
 registrada. Su uso en forma distinta, traerá como conse-  
 cuencia la extinción del registro previa la declaratoria -  
 correspondiente.

Toda modificación será motivo de una nueva soli-  
 citud de registro salvo que ella sólo se refiera a las di-  
 mensiones o a la materia en la cual esté impresa, grabada  
 o reproducida la marca.

#### EFFECTOS DE LA MARCA

Los efectos del registro de la marca se inician  
 "a partir de la fecha y hora de presentación de la solici-

tud" duran cinco años, los cuales al contrario de lo que sucede en materia de patentes o avisos comerciales, pueden renovarse indefinidamente por períodos iguales (Art. 112 - L.I.M.) mediante el pago de derechos correspondientes. La solicitud deberá presentarse "dentro" del último semestre de cada plazo, sin embargo el retardo para presentar la solicitud o efectuar el pago no determinará la pérdida total de los derechos de la marca, si la presentación o el pago se efectúan dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de cada plazo (Art. 139 L.I.M.)

#### PROTECCION DE LA MARCA

La Ley de Invenciones y Marcas concede en favor del titular de una marca regularmente adquirida, una protección amplia en beneficio del mismo dueño, en cambio respecto a la marca que se usa sin que sea registrada la protección que se ofrece es menor y sólo puede plantearse como acción de competencia desleal bajo forma de acción civil fundada en el Art. 1910 del Código Civil del Distrito Federal o bien como acción de nulidad en un procedimiento administrativo respecto a otras marcas iguales y posteriormente registradas (Art. 93 L.I.M.)

La finalidad de la tutela o protección en el caso de las marcas registradas, estriba en el reconocimiento y la protección del derecho de uso exclusivo mediante registro, el que tiende a impedir que cualquier tercero utilice una marca igual o semejante para amparar artículos idénticos o similares a los que el titular de la marca se reservó al inscribirla en el registro.

Además en forma indirecta, la tutela de la marca registrada impide una competencia desleal y evita confusión entre el público consumidor respecto al origen y calidad de

los productos. El prohibir la concurrencia desleal otorga a las empresas frente a sus competidores una amplia protección.

La tutela de las marcas no registradas sólo procuraría impedir que mediante maniobras ilícitas o contra las buenas costumbres comerciales, un competidor usara la misma marca no registrada o una semejante en grado de confusión para amparar los mismos o parecidos artículos a los del primitivo usuario de la marca no registrada.

#### ACCION DE NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA

En cuanto a la acción de nulidad reglamentada en los artículos 93, 147 y 151 L.I.M. ésta es una acción meramente administrativa, en la cual el afectado (usuario de una marca registrada o no registrada) o el Estado acuden a la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, solicitando la declaración de nulidad del registro de una marca, declaración tal de efectos retroactivos, tomando en cuenta que la inscripción se hizo en violación de principios de orden público, dicha acción no da lugar a indemnización por daños y perjuicios.

Las acciones penales contenidas en la Ley de Invencciones y Marcas para proteger los derechos de los titulares de marcas son cinco: la acción de invasión, la de imitación, la de falsificación, la de uso ilegal de la marca y la de competencia desleal.

La invasión de la marca consiste en su reproducción por parte de terceros sin el consentimiento del dueño, para amparar artículos iguales o similares a los reservados por éste (Art. 211, Fracc. IV)

La imitación estriba en la utilización por terceros de una marca que esté formada a semejanza de la registrada y aplicada a productos iguales o similares "de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, pueda confundirse una con otra" (Art. 211, Fracc. V)

Según la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte la imitación de una marca requiere del juzgador un examen más metódico de las semejanzas, que de las diferencias entre las marcas que se juzguen, debiendo tomar muy en cuenta a que clase de público va destinado el artículo, porque una clientela culta y preparada es más difícil de engañar con imitaciones burdas y groseras. En este caso los jueces "tienen que ser soberanos apreciadores respecto a la semejanza o diferencias".

La falsificación de una marca registrada tiene lugar cuando una persona, sin el debido consentimiento del dueño, la altera, substituye o suprime, usándola respecto a los mismos artículos que la marca falsificada distingue, mismos que dicha persona ofrece o pone posteriormente en venta, o por cualquier otro medio pone en circulación. En igual forma se entiende por falsificación una alteración cualquiera de los artículos reservados sin hacer modificación alguna a la marca registrada que los distinga. (Art. 211, Fracc. VI)

Tanto el caso de la imitación como el de la falsificación de la marca (no de los productos) pueden plantearse entre dos marcas o semejantes que estén registradas; es decir es posible que una marca registrada se imite o falsifique y que la imitada o falsificada a su vez sea objeto de un registro posterior.

En casos como estos es lógico suponer que existe por una parte error o inadvertencia del registrador que inscribe la marca que tratan de imitar o falsificar, y por otra parte dolo y mala fé del imitador o falsificador, que dan por resultado una acción de nulidad del segundo registro (Art. 147, Fracc. VI L.I.M.)

Por uso ilegal de la marca se entiende, en primer lugar la circulación o comercio en forma dolosa con mercancías cuyas marcas hayan sido objeto de delitos de invasión, imitación o falsificación previstos en el Art. 211 de la Ley de Invenciones y Marcas y en segundo lugar la fabricación dolosa de marcas "que resulten falsificación o imitación de otra marca legalmente registrada, para ser usadas ilegalmente".

La acción de competencia desleal en relación con el uso de marcas requiere que un competidor "por cualquier medio trate de producir confusión en los productos de otro".

#### DE LAS INFRACCIONES

La Ley de Invenciones y Marcas en sus artículos 210 incisos a) y b), fracciones II, III, V, VI, VIII, IX, X y XII y 211 fracciones IV, V, VI y VIII, hace una enumeración de las infracciones administrativas y delitos que se pueden cometer en materia de uso de marcas, estableciendo al respecto lo siguiente:

ART. 210.- Son infracciones administrativas:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a -

los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

- II. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
- III. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.
- V. Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.
- VI. Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional.

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos\_ o siglas a que se refieren las fracciones - VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII y XIX del artículo 91 de esta Ley.

IX. Usar, sin la autorización correspondiente, - una denominación de origen.

X. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos , los servicios o el establecimiento de otro.

XII. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere este Ley.

ART. 211.- Son delitos:

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una\_ marca registrada para distinguir los mismos\_ o similares productos o servicios que aquella proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los\_ productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a - que se contrae la fracción II del artículo - 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos\_ alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de servicio.

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación pro-

ductos protegidos por una marca registrada, - después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

VIII. Usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo anterior, haya quedado firme.

#### SANCIONES PENALES FIJADAS POR LA LEY

Las sanciones corporales y pecuniarias que fija la Ley de Invencciones y Marcas para tutelar una marca registrada son distintas y siempre estaran en relación con la gravedad de la lesión que se cometa.

Al respecto los artículos 212, 213 y del 225 al - 230 de la ley en cita, estipulan lo siguiente:

ART. 212.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a VI del artículo anterior.

Se impondrá de dos a seis años de prisión, a -- quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VII a IX del artículo anterior.

ART. 213.- La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de

la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde el punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

ART. 225.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

II.- Clausura temporal hasta por noventa días.

III. Clausura definitiva

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

ART. 226.- Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a una misma Ley; tomando en cuenta en uno y otro caso las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberán estar

fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo 228 - del presente ordenamiento.

ART. 227.- En los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su monto - pueda del triple del máximo fijado en el artículo 225.

Se entiende por reincidencias, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, - cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

ART. 228.- Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta - se haya impuesto, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tratándose de delitos, y del pago de daños y perjuicios que corresponda.

ART. 229.- Para la determinación de las sanciones deberán tenerse en cuenta:

I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

II.- Las condiciones económicas del infractor.

III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de - servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

ART. 230.- Las sanciones establecidas en esta -

Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán - sin perjuicio de las penas que corresponda a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados.

DECLARACION ADMINISTRATIVA - REQUISITOS PARA EL EJERCICIO - DE LA ACCION PENAL

El requisito preliminar para ejercitar cualquier acción penal es la declaración administrativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con respecto a la falsificación, imitación, uso ilegal o confusión entre dos o más marcas (Art. 213 L.I.M.)

La declaración administrativa puede solicitarse directamente por el interesado o iniciarse de oficio por la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial e inclusive requerirse por el Ministerio Público Federal (en caso de tener algún interés la federación)

El procedimiento administrativo al que la declaración está sujeta es similar al de un procedimiento jurisdiccional.- Se inicia con un escrito que podrá suscribirse por el interesado o por su mandatario, en este último caso la personalidad podrá acreditarse con carta poder firmada por el mandante y dos testigos, sin que se requiera legalización, aún cuando la misma se haya otorgado en el extranjero.- Tratándose de personas morales se deberá acreditar su existencia y las facultades del apoderado, conforme a lo establecido en la legislación civil o mercantil aplicable, o en los tratados internacionales de que México sea parte --- (Art. 189 L.I.M.); la solicitud será dirigida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, redactada en idioma español y deberá presentarse por triplicado o en el número de tantos que señalen los instructivos respectivos (Art. 190 L.I.M.); tratándose de extranjeros que al formular su -

solicitud se encuentren en el país, deberán acreditar su legal estancia en el mismo.- Cuando no residen permanentemente en el deberán señalar domicilio para oír notificaciones en el mismo y designar apoderado o personas autorizadas (Art. 191 L.I.M.); a la solicitud se deberán acompañar los documentos y constancias en que se funde la promoción y si no se satisface tal requisito, se concederá al solicitante un plazo no menor de 8 ni mayor de 15 días hábiles para que de cumplimiento, y de no cumplir en el término concedido se tendrá por abandonada la gestión, siendo aplicable supletoriamente en el procedimiento el Código Federal de Procedimientos Civiles (Art. 193 L.I.M.); satisfechos los requisitos anteriores se correrá traslado a la contra parte confiriéndole un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días hábiles, para que se entere de documentos y constancias en que se funda la acción y manifieste lo que a su derecho convenga.- El traslado se hará en el domicilio que tenga señalado en el expediente, conforme al artículo 192 de la Ley de Invenciones y Marcas o, en su defecto, en el que designe el promovente.- La Secretaría podrá allegarse todos los elementos que considere necesarios para cerciorarse de la exactitud de cualquier dato y, en su caso, requerir la comprobación correspondiente (Art. 194 L.I.M.); cuando el titular de algún derecho conferido en la Ley hubiere cambiado de domicilio sin dar aviso a la Secretaría, para que conste en el expediente respectivo, la notificación se hará a costa de quien intente alguna acción contra dicho titular, por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los Diarios de mayor circulación en la República, por una sola vez, de un extracto de la promoción señalándose en la misma publicación el plazo concedido al titular para que manifieste lo que a sus intereses convenga (Art. 195 L.I.M.); cuando la Secretaría inicie de oficio el procedimiento para dictar alguna de las declaraciones administrativas previstas -

en la ley, la notificación al presunto afectado se hará en términos del artículo 194 o de ignorarse su domicilio en la forma mencionada en el numeral 195, indicando sucintamente los motivos y fundamentos legales de la acción y concediéndole un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días hábiles, para los fines previstos en el artículo 194 (Art. 196 L.I.M.); - transcurrido el término para formular objeciones, previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas se dictará la resolución administrativa que proceda la que se notificara a los interesados. De ignorarse el domicilio, la notificación se hará en los términos establecidos en el artículo 195 (Art. 197 L.I.M.); la extinción de derechos o la caducidad que operen como consecuencia de determinada omisión o por el sólo transcurso del tiempo, no requerirán de declaración expresa por parte de la Secretaría. Tan pronto se de la causa de extinción o caducidad se hará la anotación en el expediente respectivo y se ordenará la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas (Art. 198 - - L.I.M.); los expedientes de patente y registros en vigor, y los nombres comerciales publicados, estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones, no así los expedientes en trámite los que únicamente podrán ser consultados por los solicitantes o sus apoderados, o persona autorizada por el mismo, debiendo el personal oficial que intervenga en los diversos trámites guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, salvo cuando la información sea de carácter oficial o por mandato judicial - - (Art. 199 y 200 L.I.M.).

#### DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Los afectados por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en la Ley de Invenciones y Marcas y demás disposiciones derivadas de ella podrán recurrirlas en revisión por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva -

(Art. 231); en el recurso podrán ofrecer toda clase de pruebas siempre que tengan relación con los hechos que constituyen la motivación de la resolución recurrida excepto la confesional y la testimonial. Al interponerse el recurso deberán ofrecer las pruebas correspondientes y acompañarse las documentales. Si se ofrecen pruebas que ameriten desahogo se concederá al interesado un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, para tal efecto. Quedará a cargo del recurrente la presentación de dictámenes y documentos ya que de no presentarlos dentro del término concedido la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva (Arts. 232 y 233); la Secretaría dictará la resolución que proceda dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción o a aquella en que se haya desahogado las pruebas que así lo ameriten (Art. 234); el recurso se tendrá por no interpuesto cuando se presente fuera del término de ley o si no se presenta la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscribe o si la misma no se acredita legalmente, de igual manera se tendrá por no interpuesto cuando el mismo no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo (Art. 235); si las resoluciones no son recurridas dentro del término de ley tendrán el carácter de definitivas, teniendo el mismo carácter las dictadas al resolverse el recurso (Art. 236); la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada en lo que toca al pago de multas, siempre que se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente. La suspensión respecto a otras resoluciones sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos: Que la solicite el recurrente.- Que el recurso sea procedente.- Que no traiga consigo la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a lo dispuesto en la ley y demás dis

posiciones derivadas de ella.- Que no se ocasionen daños y perjuicios a terceros a menos que se garanticen estos para el caso de no obtenerse resolución favorable.- Tratándose de resoluciones que concedan licencias obligatorias el recurrente deberá garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado.- Cualquier ejecución de la resolución recurrida que produzca daños o perjuicios de difícil reparación (Art. 237).

Finalmente el párrafo segundo del artículo 233 de la ley en cita, estipula que en lo no previsto en el capítulo IV del título décimo de la misma, será aplicable su pletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas el Código Federal de Procedimientos Ci viles.

#### EFFECTOS DE LA DECLARACION ADMINISTRATIVA

La declaración final hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de la existencia o inexistencia de las violaciones comprendidas en el artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas es de naturaleza meramente declarativa y este caso da lugar al ejercicio de la acción penal que corresponda por parte del Ministerio Público Federal (Art. 213 L. I. M.)

No es posible aceptar que la resolución administrativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tenga naturaleza jurisdiccional, ya que ello sería contrario a nuestro régimen constitucional de división de poderes y por otra parte privaría a los interesados de las garantías que otorgan los Arts. 13, 14, 16 y 21 de nuestra Carta Magna. Este principio está reconocido en la parte conducente del artículo 213 de la Ley de Invenciones y Marcas que estipula que la declaración administrativa se hará desde un punto de vista técnico y no prejuzgará sobre acciones civiles o penales en caso de que puedan ejercitarse.

Consecuencias de este principio y de dicho artículo 213 son las siguientes:

1a.- Que la declaración de la existencia o inexistencia de la falsificación, imitación, etc. de una marca no vincula al juzgador, quien deberá examinar en el procedimiento respectivo, las pruebas aportadas y los presupuestos de la acción delictuosa que se intente, a fin de condenar o absolver al procesado.

2a. Que el ejercicio de la acción penal, y de las acciones que de ella se deriven (Arts. 213 y 214 L.I.M.) no está condicionado a que la declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial sea de carácter afirmativo, sino meramente a que la autoridad administrativa ponga en manifiesto su punto de vista técnico, de si existe o no violación en el asunto que se analiza.

3a. En caso de aceptar lo contrario significaría que una declaración negativa de imitación, invasión, falsificación, uso ilegal o confusión hecha por algún órgano administrativo, para la que además no cabría el recurso de revisión (Art. 231 L.I.M.), tendría un efecto de sentencia absolutoria respecto a un delito sin que el ejercicio de la acción criminal relativa correspondiera al Ministerio Público, si no a una autoridad administrativa. Todo esto obvio, es totalmente inaceptable (44).

La Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no admite esta interpretación que a nuestro juicio es la única congruente con nuestros principios constitucionales. En algunas ejecutorias se ha afirmado que las acciones persecutorias están subordinadas a la declaración que haga la Direc-

---

(44) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ción General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico "del uso ilegal de la marca afectada", en otras se concreta a reiterar que la declaración administrativa no prejuzga sobre acciones civiles o penales, o bien ha declarado la in-constitucionalidad del procedimiento administrativo, ya que éste no ofrece la posibilidad de defensa, ni otorga la garantía de audiencia.

Por tanto debemos reconocer que los efectos de la declaración administrativa en cuanto a las acciones penales son superfluos y pobres, ya que únicamente se concretan a establecer una opinión técnica, la cual, cualquiera que - sea su tenor constituye un requisito previo y necesario para el ejercicio de acciones penales. Este último efecto cuya - validez es también discutible permite comprender ejecutorias reiteradas por la Suprema Corte, las que de otra manera se--rían inicuas, ya que el criterio del Órgano administrativo - para reconocer o negar la semejanza de dos marcas, no es re-visable en amparo, a menos de ser claramente arbitrario o injusto, porque la Suprema Corte de Justicia no tiene capaci--dad legal para hacer un examen comparativo de dos marcas y - decidir si entre ellas existe semejanza"

#### ACCIONES CIVILES

La Ley de Invenciones y Marcas además de la - acción de nulidad del registro de una marca, que puede ser - intentada por el titular de otra con mayor derecho al regis-tro o que fué registrada con anterioridad (Arts. 147 y 151), también concede al dueño de una marca el derecho de acudir a un juicio civil en los casos en que de cualquier manera considere afectados sus derechos sobre el signo distintivo por parte de terceros (Art. 214).

Generalmente son tres acciones civiles que se - estudian en los casos de uso ilegal de una marca registrada:

La acción inhibitoria, la de daños y perjuicios y la destrucción de marca.

La acción inhibitoria que es en la que se solicita al Juez Civil una sentencia de condena que prohíba al usuario ilegal el empleo futuro de la marca materia de litigio, respecto a productos iguales o semejantes a los que han sido reservados por el titular de la marca registrada.

La acción de indemnización que es una acción patrimonial, la cual busca la obtención de reparación de los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia del proceder ilícito del demandado.

La acción de destrucción de la marca, como su nombre lo indica es aquella en que se solicita al Juez, emita una resolución ordenando la destrucción de la Marca ilegal.

Ninguna de estas acciones civiles está supeditada a la declaración administrativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ni a la intervención de esta dependencia o del Ministerio Público en concepto de partes directamente interesadas. El juicio o juicios respectivos que se trámitan mediante los procedimientos establecidos en los Códigos de Procedimientos Civiles locales si las controversias sólo afectan intereses particulares y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, si en dicha controversia estuviere interesada la Federación (Arts. 214 y 215 L.I.M.)

Igualmente de dichas acciones civiles conocen los tribunales federales si los intereses afectados no son intereses particulares exclusivamente, porque en tal caso también podrían conocer, a elección del actor, los tribunales correspondientes del orden común (Art. 215 L.I.M.)

#### CLASIFICACION OFICIAL DE ARTICULOS O PRODUCTOS Y SERVICIOS

En nuestra legislación el artículo 56 del Re-

glamento de la Ley de Invenciones y Marcas contiene una amplia clasificación de los artículos o productos y servicios que protegerá la marca, estipulando al respecto lo siguiente:

ART. 56.- En la solicitud de registro de la marca, así como en la descripción deberán especificarse los artículos, productos o servicios que protegerá de acuerdo con la siguiente clasificación:

#### ARTICULOS O PRODUCTOS Y SERVICIOS

- 1.- Materias primas o parcialmente preparadas.
- 2.- Receptáculos
- 3.- Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y carteras de bolsillo.
- 4.- Abrasivos, raspantes y materiales para pulir.
- 5.- Pegamento
- 6.- Productos químicos con exclusión de medicinas, preparaciones farmacéuticas, cosméticos y productos de perfumería.
- 7.- Cordelería y cables no metálicos.
- 8.- Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco)
- 9.- Cerillos, explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo relacionado con esta clase.
- 10.- Abonos y fertilizantes.

- 11.- Tintas y objetos entintadores.
- 12.- Materiales de construcción.
- 13.- Ferretería, plomería y conexiones para vapor
- 14.- Metales y piezas metálicas, vaciadas o forjadas.
- 15.- Aceites y grasas no alimenticios.
- 16.- Pinturas y materiales para pintores.
- 17.- Productos del Tabaco.
- 18.- Animales vivos y sus alimentos
- 19.- Vehículos (exceptuando sus motores)
- 20.- Linóleos y telas enceradas.
- 21.- Aparatos eléctricos, máquinas y sus partes.
- 22.- Juegos, juguetes y artículos de deportes.
- 23.- Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.
- 24.- Aparatos y máquinas para lavar.
- 25.- Cerraduras y cajas fuertes.
- 26.- Aparatos científicos y de medición, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control de salvamento y de enseñanza y papel y películas sensibilizadas.
- 27.- Relojes de todas clases.
- 28.- Joyería y vajillas de metal fino.

- 29.- Escobas, cepillos, sacudidores y motas.
- 30.- Loza, trastos de cerámica y porcelana.
- 31.- Filtros y refrigeradores.
- 32.- Muebles y tapicería.
- 33.- Vidrios y cristalería.
- 34.- Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos)
- 35.- Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas.
- 36.- Instrumentos musicales y sus partes.
- 37.- Papel y artículos de escritorio.
- 38.- Impresiones y publicaciones.
- 39.- Vestuario (excluyendo calzado)
- 40.- Artículos de fantasía, avíos y mercería.
- 41.- Bastones, sombrillas y paraguas.
- 42.- Tejidos de punto, malla y telas.
- 43.- Hilos y estambres.
- 44.- Instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios.
- 45.- Bebidas sin alcohol.
- 46.- Alimentos y sus ingredientes.
- 47.- Vinos de mesa.

- 48.- Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas.
- 49.- Licores alcohólicos.
- 50.- Jabones y detergentes no medicinales.
- 51.- Medicinas y preparaciones farmacéuticas.
- 52.- Cosméticos y productos de perfumería.
- 53.- Toda clase de calzado.
- 54.- Apósitos, vendas, gasas y algodón.
- 55.- Artículos no clasificados
- 56.- Servicios prestados cuya finalidad principal sea la ayuda en la administración y/o explotación de una empresa comercial o industrial. Se comprende al asesoramiento prestado por profesionales y excluyen los servicios médicos.
- 57.- Servicios de comunicación al público por todos los medios de difusión, así como los de comunicación entre personas por medio de mensajes, en forma visual y los servicios de publicidad incluyendo los de promoción de productos o servicios al través de catálogos, visitas domiciliarias, demostraciones o en cualquier forma que motive al público al conocimiento de los mismos.
- 58.- Servicios prestados en asuntos financieros bancarios y otras instituciones de crédito, así como en relación con toda clase de contratos de seguros.

- 59.- Servicios prestados por obras de construcción comprendido el alquiler de herramienta, equipo o maquinaria para tal fin y se excluyen los servicios prestados por profesionales.
- 60.- Servicios prestados para la reparación y mantenimiento de toda clase de maquinaria y equipo.
- 61.- Servicios prestados para el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro - por cualquier medio idóneo, los servicios conexos (empaquetado y entrega de mercancías), - así como lo relativo a almacenaje o depósito de mercancías.
- 62.- Servicios prestados por medio de la transformación de sustancias o artículos en nuevos productos o artículos semielaborados, en relación con la industria química, eléctrica, electrónica, del vestuario, textil, mecánica y otras. Debe limitarse el registro al área industrial con la cual están relacionados los servicios de transformación.
- a) Química
  - b) Eléctrica y electrónica
  - c) Del vestuario y textil
  - d) Mecánica
- 63.- Los servicios relacionados con la difusión de conocimientos y cultura.
- 64.- Los servicios prestados para el desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos.

- 65.- Servicios de agencias de viajes.
- 66.- Servicios prestados por el alojamiento, alojamiento y comida, por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares.
- 67.- Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales, tales como salones de belleza, peluquería, estética personal.
- 68.- Servicios de alquiler de toda clase de bienes, muebles o inmuebles no considerados en alguna clase anterior.
- 69.- Servicios médicos y de diagnósticos.
- 70.- Servicios funerarios y de crematorios
- 71.- Servicios de limpieza de vestuario y en general toda clase de textiles.
- 72.- Servicios de limpieza y mantenimiento de muebles.
- 73.- Servicios de fumigación y fertilización - agrícola, así como el exterminio de plagas.
- 74.- Servicio de revelado de película y papel, - ampliaciones y en general servicios fotográficos.
- 75.- Servicios no comprendidos en ninguna de las clases anteriores.

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

La aplicación de la anterior clasificación será complementada con el catálogo de bienes y servicios que se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, el cual podrá ser modificado a juicio de la Secretaría para adecuarlo a los requerimientos nacionales e internacionales de información en esta materia.

#### TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS

El artículo 66 de la Ley Federal de Derechos y sus reformas y adiciones al 31 de diciembre de 1988, estipula que por la solicitud, expedición, registro y vigencia de marcas a que se refiere la legislación en materia de invenciones y marcas, se pagará el derecho por invenciones y marcas conforme a las siguientes cuotas:

I.- Por el estudio de solicitudes de una marca para aplicarse:

A un solo producto o servicio de una clase cualquiera .....	\$ 24,000.00
De dos a diez productos o servicios de una sola clase .....	\$ 47,500.00
A más de diez productos o servicios o para todos los productos o servicios de una sola clase .....	\$ 95,500.00
a) Por el reconocimiento de cada - derecho de prioridad .....	\$ 71,500.00
b) Por la comprobación de uso efectivo de la marca .....	\$ 47,500.00

- c) Por la comprobación de uso en - una sola clase diferente a aquella en la cual se tuvo por comprobado el uso efectivo ..... \$ 95,500.00
- d) Por la renovación si se efectúa previa comprobación del uso de la marca en su clase ..... \$ 47,500.00
- e) Por la renovación si se efectúa previa comprobación del uso de la marca en otra clase ..... \$ 95,500.00
- II. Por la revisión de cada reposición de documentación o complementación de información faltante y por cada solicitud de prórroga ..... \$ 12,000.00
- III. Por el registro y expedición - del título en caso de:
- a) Nueva solicitud \$ 47,500.00
- b) Una marca que haya caducado, extinguido o cancelado voluntariamente y sea solicitada por su titular dentro del año inmediato posterior a la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria y se aplique de uno a nueve productos o servicios - de una misma clase: \$1'058,000.00

c) Una marca que haya caducado, extinguido o cancelado voluntariamente y sea solicitada por el titular dentro del año inmediato posterior a la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria y se aplique a diez o más productos o servicios de una misma clase, o bien, a toda una clase ..... \$ 1'591,000.00

IV. Por el registro de la fusión de titulares o de la transmisión de los derechos que confiera una marca o que puedan derivarse de una solicitud en trámite; por el registro de usuario autorizado o de modificación de contrato de autorización de uso, por el cambio de nombre del solicitante o del titular de una marca, por cada uno de los actos enunciados: \$ 24,000.00

Cuando se solicite el registro de la transmisión de una marca de la que haya habido transmisiones anteriores no registradas, además de los derechos correspondientes a la última transmisión, se pagarán los correspondientes a transmisiones anteriores que se hubieran llevado a cabo.

Por la renovación del registro de una marca, solicitada dentro del plazo de gracia que conceda la legislación en materia de invenciones y marcas, se pagarán los recargos correspondientes.

## CAPITULO TERCERO

EL NOMBRE Y LOS AVISOS COMERCIALES

- 1.- Concepto General
- 2.- Nombre Civil y Nombre Comercial de la Persona Física
- 3.- El Nombre Comercial de las Sociedades
- 4.- Formación del Nombre de Sociedades y sus Reglas
- 5.- Nombre Comercial de Empresas
- 6.- Funciones del Nombre Comercial
- 7.- El Nombre Comercial como Firma
- 8.- La Adquisición del Derecho al Nombre
- 9.- Registro y Publicación del Nombre
- 10.- El Derecho al Nombre en Relación a otros Nombres Idénticos o Semejantes
- 11.- Transmisión del Nombre Comercial
- 12.- Requisitos del Nombre
- 13.- La Tutela del Nombre Comercial
- 14.- De las Infracciones
- 15.- Acciones Civiles
- 16.- El Nombre Comercial y Otros Signos Distintivos Análogos.

## CAPITULO TERCERO

EL NOMBRE Y LOS AVISOS COMERCIALES

## CONCEPTO GENERAL

En derecho por nombre comercial se entiende la razón social y la denominación de empresarios colectivos, como signo distintivo de negociaciones mercantiles. En otras palabras en el derecho mexicano al empresario colectivo o sociedad se le atribuye un nombre comercial, razón social o denominación, el cual no puede aplicarse con respecto a la persona del empresario, individuo quien tiene su nombre civil nombre y apellido; de igual forma las negociaciones organizadas por unos u otros empresarios se distinguen por su nombre comercial, el cual generalmente coincide con la denominación o razón social del empresario colectivo y en ocasiones -- con el nombre civil del empresario individual, aunque en ambos casos puede el nombre comercial ser diferente. (45)

Cuando el nombre comercial se atribuye a sociedades, es un nombre personal o subjetivo, y en cambio cuando se usa para designar empresas o negociaciones, es un nombre objetivo.

La Ley de Invencciones y Marcas protege el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo dentro de una zona geográfica que abarque a la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique, tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores. Para que opere dicha protección no se requiere ningún depósito o registro (Art. 179 L.I.M.)

NOMBRE CIVIL Y NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA FISICA

Con referencia a la persona física el nombre comercial debe --

---

(45) Joaquín Rodríguez Rodríguez, Obt. Cit. pág. 420

distinguirse del nombre civil del empresario. Este es el que le corresponde en su calidad de persona y aquél se refiere a su empresa y sirve para indicar su fundación, o sea la del empresario o titular de la negociación cuya finalidad es el ejercicio de una actividad comercial o mercantil.

El civil se aplica a la persona cuando nace y siempre se forma con un nombre propio y apellidos; el comercial se crea en cualquier tiempo siempre en relación con una actividad mercantil que pretende llevarse a cabo.

El nombre comercial puede formarse libremente ya sea reproduciendo el nombre civil, modificándolo con adiciones o supresiones, o --- creando uno distinto con menciones de fantasía, indicaciones objetivas de la finalidad de la empresa, o también con nombres propios inventados o reales dentro de las limitaciones que señala la ley (Art. 91 L.I.M.).

Tanto el nombre civil como el comercial conceden a su titular un derecho llamado de personalidad (46) que es evidente en el uso exclusivo del nombre y que al mismo tiempo sirve para diferenciar al sujeto y consecuentemente evita confusiones entre dos o más personas y se atribuye como deber y como obligación; el civil para individualizar a las personas físicas y someterlas a una serie de deberes (empadronamiento, servicio militar, pago de impuestos, indicación de domicilio, nacionalidad, etc) y el comercial para diferenciar las empresas a efecto de protegerlas y proteger a la clientela evitando la concurrencia desleal del nombre comercial.

A diferencia del civil el comercial tiene contenido patrimonial ya que puede ser objeto de transacciones y valorizarse como elemento de la hacienda a que pertenezca .

---

(46) Jorge Barrera Graf. Ob. Cit. pág. 250

No obstante el nombre comercial no constituye un derecho principal sino secundario de la empresa, con esto no queremos decir que el nombre no pueda ser objeto de negocios jurídicos, que no pueda transmitirse o enajenarse por su titular independientemente de la hacienda; por el contrario la -- enajenación de la hacienda puede llevarse a cabo y reservarse el titular la del nombre comercial para utilizarlo en una nueva empresa que organice posteriormente.

El carácter accesorio del nombre comercial sólo implica que -- está ligado a una empresa y por tanto si se transfiere aisladamente será con el fin de que forme parte de una nueva hacienda para que califique o denomine a la nueva empresa. El nombre civil por el contrario es intrasmisible e inalienable y se extingue con la persona que lo lleva, es decir cesa con la muerte por el mismo carácter personal e intransferible que lo distingue del comercial, ya que éste no se extingue con la muerte o liquidación del empresario, pues puede transmitirse incluso por herencia y subsiste con la hacienda de la que forma parte.

Por último tanto el nombre civil como el comercial cumplen -- una función individualizadora; en el primer caso en beneficio exclusivo del titular y el prestigio que le corresponda, en el segundo actúa en beneficio tanto del empresario como de la negociación respectiva y en consecuencia en beneficio del público consumidor.

En igual forma le concede una propiedad intelectual y protege al empresario de imitaciones e invasiones de la negociación, evitando -- confusiones con otras, todo esto en provecho del público consumidor en cuanto a que evita que los clientes sufran perjuicios al acudir a otra -- empresa de igual nombre que pudiera ofrecerles las mismas prerrogativas.

#### EL NOMBRE COMERCIAL DE LAS SOCIEDADES

Por lo que respecta a las sociedades, el nombre comercial (razón social o denominación) constituye un elemento esencial y obligato--

rio, según disposiciones contenidas en los artículos 6º Fracción III y 8º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Disposiciones que se explican por ser el nombre un elemento de identificación e individualización y por tanto insustituible si la sociedad se ha constituido en forma regular ya que éste debe constar (art 6º) en la escritura constitutiva; asimismo - si la sociedad es irregular y no habiendo cumplido algunas de las formalidades de la Ley en cita, el nombre será por tanto elemento esencial que dará a conocer a terceros la sociedad.

A diferencia del nombre civil, el comercial en las sociedades se adquiere con anterioridad al nacimiento de la personalidad jurídica, pues antes incluso de constituirse la sociedad, se exige el uso del nombre (sociedades irregulares) o la mención del que vaya a usarse en la escritura constitutiva de las sociedades regulares.

#### FORMACION DEL NOMBRE DE SOCIEDADES Y SUS REGLAS

Las reglas para la formación del nombre de las sociedades varían de acuerdo con el tipo y naturaleza de éstas. En las llamadas sociedades personales, como la colectiva y la en comandita simple, se exige como nombre comercial una razón social (arts. 25 y 51 L.G.S.M.); para las sociedades de capitales, como la anónima, se requiere la denominación (art. 87 L.G.S.M.). Las Sociedades de responsabilidad limitada y en comandita por acciones como tipos intermedios, pueden ostentarse, indiferentemente con una razón social o con una denominación (arts. 59 y 210 L.G.S.M.).

rio, según disposiciones contenidas en los artículos 6º Fracción III y 8º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Disposiciones que se explican por ser el nombre un elemento de identificación e individualización y por tanto insustituible si la sociedad se ha constituido en forma regular ya que éste debe constar (art 6º) en la escritura constitutiva; asimismo - si la sociedad es irregular y no habiendo cumplido algunas de las formalidades de la Ley en cita, el nombre será por tanto elemento esencial que dará a conocer a terceros la sociedad.

A diferencia del nombre civil, el comercial en las sociedades se adquiere con anterioridad al nacimiento de la personalidad jurídica, pues antes incluso de constituirse la sociedad, se exige el uso del nombre (sociedades irregulares) o la mención del que vaya a usarse en la escritura constitutiva de las sociedades regulares.

#### FORMACION DEL NOMBRE DE SOCIEDADES Y SUS REGLAS

Las reglas para la formación del nombre de las sociedades varían de acuerdo con el tipo y naturaleza de éstas. En las llamadas sociedades personales, como la colectiva y la en comandita simple, se exige como nombre comercial una razón social (arts. 25 y 51 L.G.S.M.); para las sociedades de capitales, como la anónima, se requiere la denominación (art. 87 L.G.S.M.). Las Sociedades de responsabilidad limitada y en comandita por acciones como tipos intermedios, pueden ostentarse, indiferentemente con una razón social o con una denominación (arts. 59 y 210 L.G.S.M.).

La razón social debe integrarse con el nombre civil del socio o socios que formen la sociedad y sirve de indicación a terceros de dicha responsabilidad personal. El artículo 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles permite que no se incluyan en la razón social todos los nombres de los socios, en cuyo caso exige que al nombre de los que figuran se añada una expresión que denote la presencia de otros socios. ("y compañía")

Sanciona igualmente a terceros y a los socios que permitan la inclusión de sus nombres civiles en la razón social de la compañía con la extensión de su responsabilidad en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada (arts. 28 y 53 L.G.S.M.) en los mismos términos que los socios colectivos (art. 26).

La denominación de las sociedades de capitales debe formarse con una referencia objetiva a la finalidad de la compañía, o con un nombre de fantasía, pero sin incluir el nombre civil de ninguno de los socios. Nuestra legislación no prohíbe expresamente dicha inclusión sino que solo dispone que "la denominación se formará libremente (art. 88 L.G.S.M.) en la práctica existen muchas sociedades anónimas en cuya denominación se incluyen nombres propios, generalmente el de los fundadores o socios mayoritarios.

Las mismas reglas se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada, siendo ésta constituida al amparo de una razón social o una denominación. La ley exige que toda clase de sociedades cuya naturaleza permita presencia de socios con responsabilidad limitada se anuncie con la mención del tipo de sociedad que se trate, o su abreviatura agregada al nombre que se elija (arts. 52, 59, 88 y 210 L.G.S.M.). La razón de esta norma tiene como fin

lidad el evitar confusiones ya que al leerse en una razón social no seguida de la indicación: sociedad en comandita (simple o por acciones), sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, lógicamente se piensa que estamos frente a una sociedad colectiva en la que todos los socios responden ilimitadamente. De aquí se desprende que la omisión en la razón social o en la denominación del tipo de sociedad de que se trate, trae como consecuencia la responsabilidad personal de todos los socios, como si se tratara de una colectiva.

Por tratarse de un signo distintivo del empresario, el nombre comercial que se asignare a determinada sociedad debe ser distinto al que haya sido elegido por cualquiera otra, del mismo o diferente tipo. Expresamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece esta exigencia respecto a la sociedad anónima (art.88). La costumbre la ha hecho extensiva a las otras y en la práctica se aplica a toda clase de sociedades mercantiles, mediante control suficiente de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Ahora bien como dato esencial de la escritura constitutiva de las sociedades, el nombre comercial de las personas jurídicas mercantiles debe inscribirse en el Registro de Comercio, según lo dispuesto por los artículos 260 y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de no hacerse la inscripción por no presentarse a registro la escritura respectiva. La sociedad se consideraría irregular, sin que ello afecte el derecho de usar en forma exclusiva el nombre elegido por dicha sociedad irregular (47).

---

(47) Enrique Correa M.-Protección del Nombre Comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 7 enero - junio de 1966, pág. 11 a 23.

### NOMBRE COMERCIAL DE EMPRESAS

El nombre comercial que se utiliza por las empresas, y que forma parte del conjunto orgánico y unitario de bienes materiales e inmateriales de la hacienda, sirve para distinguir las negociaciones entre sí; por tanto es el signo distintivo de la empresa. Aunque el titular sea empresario, el nombre comercial no recae en éste como sucede en el nombre de sociedades, recae sobre el patrimonio de la negociación que el empresario organiza. De esta manera el nombre comercial que se refiere a la negociación es elemento de la hacienda, y como tal concede al titular de la empresa un derecho especial a saber: el derecho a usarlo - en forma exclusiva para designar, ya sea la totalidad de la empresa (nombre comercial) el establecimiento (rótulo o muestra) y algunas veces, las mercancías producidas por la negociación (nombre comercial usado como marca).

El derecho italiano exige que el nombre comercial se forme con el nombre civil del empresario, de donde ---- FERRI afirma su carácter eminentemente subjetivo; igualmente GARRIGUES, en el derecho español opina que el nombre comercial que sirve para designar al empresario y a la empresa tiene funciones mixtas y comprende al igual que en nuestro derecho, tanto a denominaciones de las empresas, como razones sociales y denominación en sociedades mercantiles.

### FUNCIONES DEL NOMBRE COMERCIAL

En su carácter de signo distintivo, el nombre comercial realiza, como función principal, la protección de la empresa y la del empresario colectivo, tanto desde el punto de vista interno como en sus relaciones con el mercado.

Desde el primer punto de vista (interno) el nombre comercial protege la labor de coordinación y organización de los elementos que comprenden la hacienda, obligaciones que son llevadas por el titular. Los distintos elementos de la hacienda se revelan en forma unitaria bajo el nombre comercial, que califica a los elementos no en forma aislada sino a todos los que utiliza el empresario para la consecución de sus finalidades económicas.

En el sentido que analizamos, podemos decir que el nombre comercial es uno de los principales factores de la labor de coordinación y organización de la hacienda, en cuanto a que éste se considera como lazo de unión entre los bienes y relaciones de la hacienda. La tutela del nombre comercial significa protección de la negociación y conservación de ella como unidad económica; contrariamente está la lesión del nombre por imitaciones y usurpaciones de terceros que traería la destrucción de la empresa y consecuentemente la disgregación de sus elementos, merced a actos de competidores que tiendan a confundir la negociación frente al público consumidor, así como a los productos y servicios elaborados y prestados por ella.

Desde el punto de vista externo, el nombre comercial sirve para atraer y conservar a la clientela, ya que esta cuida a la empresa para la satisfacción de sus necesidades económicas, y el impulso que los lleva a satisfacer tales necesidades son los signos distintivos que la negociación utiliza, es decir que distingue a las mercancías (marca), el que distingue al local (rótulo o muestra), el que distingue a la negociación como unidad (nombre comercial).

Cuando todos estos signos coinciden en uno sólo, por tratarse de una denominación común y genérica, la tute

la es más amplia y enérgica, puesto que tendrá que proteger a la negociación y sus productos; cuando los elementos o datos que formen el nombre sean distintos de los que se utilicen para el rótulo y para las marcas, se requerirá la tutela legal para evitar confusiones entre el público - consumidor, con otras negociaciones que usen un nombre parecido o igual, confusiones tales que desviarían al público (clientes) por actos desleales de competencia con los que se adjudicarían indebidamente el prestigio y fama ajenos mediante la usurpación del nombre.

#### EL NOMBRE COMERCIAL COMO FIRMA

En ocasiones el nombre comercial se utiliza como firma, o sea como manifestación de la voluntad del empresario para asumir derechos, contraer obligaciones, e inclusive legitimar en juicio a éste, tanto activa como pasivamente.- Cuando el nombre distingue al empresario, es decir cuando actúa como razón o denominación de un ente colectivo, su uso como firma es normal debido a que el consentimiento de la persona jurídica se efectúa por medio de dicho elemento individualizador; en cambio cuando el nombre comercial recae sobre la empresa, su utilización como firma es eventual, ya sea porque el derecho requiere la participación del empresario y que el nombre de éste sea distinto del nombre de la empresa o bien porque los usos y costumbres mercantiles exijan el uso del nombre del titular, para ciertos actos y negocios jurídicos, o también en el caso que dicho titular prefiera usar su nombre de empresario y no el de su negociación.

Ya en la práctica y ante la divergencia con el nombre del titular, se acepta el nombre comercial de la empresa en negocios bancarios de apertura de créditos, contratos de depósito y utilización de cheques (mediante el previo registro del nombre comercial por la institución de --

Crédito), anticipos y descuentos de documentos, etc., en igual forma en contratos de compra venta con proveedores y con clientes de la negociación. Igualmente es permitido referirse a la empresa, usando el nombre comercial cuando se demande al empresario especialmente ante autoridades de trabajo (48).

En todos estos casos en que se usa el nombre de la empresa como firma se está considerando a éste como sustituido del nombre (civil o comercial) del empresario, ya que como es obvio las relaciones jurídicas se establecen entre personas, no entre patrimonios, ni entre aquéllas y éstos. Consecuentemente el uso del nombre como firma, cuando se atribuye a empresas y es distinto al nombre del titular de éstas, no desvirtúa ni objetiviza la relación jurídica, sólo es admisible cuando los usos y costumbres lo permiten y éstos (usos y costumbres) varían en relación a las actividades comerciales, negocios y plazas y lugares de comercio.

La naturaleza jurídica del derecho al nombre comercial atribuye a su titular el derecho de individualizarse y se pone de manifiesto en el uso y exclusividad de este signo distintivo. A semejanza de todos los derechos que recaen sobre bienes inmateriales (objetos incorporales) el derecho concede al (nombre comercial) titular del nombre comercial un derecho de carácter real, similar al derecho de propiedad, que consiste en usar y gozar el nombre excluyendo a terceros, éste es un derecho que recae sobre una cosa incorporal. No se trata pues de la cosa material en que el nombre se concreta y reproduce, ni tampoco en la expresión literal, sino que por una parte se refiere a la concepción intelectual o creación de su titular, que mediante frases o referencias objetivas o irreales logra la identificación de su empresa y la distinción de sus actividades comerciales con respecto a sus competidores; por otro lado establece que el signo distintivo de la negociación es precisamente el nombre mediante el cual se atribuye a su titular la exclusividad de su uso.

---

(48) Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1930, Tomo LIX, núm. 46

La diferencia entre los objetos corporales e incorporeales se encuentra en su regularización jurídica, sin llegar al extremo de impedir que los objetos incorporeales puedan ser aceptados como derechos reales. Dichos objetos incorporeales no están sujetos a derechos reales ni tampoco es procedente para la tutela la acción de reivindicación, en cambio conceden a su titular un derecho oponible, aunque aceptando la posibilidad de concurrencia. No obstante la tutela de dicho derecho reales como la que se concede al derecho de propiedad, ya que otorga al titular una acción de indemnización por daños y perjuicios y la acción penal por imitación del nombre o falsificación (arts. 179, 182, 211, 213, 214 L.I.M.)

De aquí que la tutela del nombre comercial y de los otros signos distintivos se aplique en cuanto se logre la identificación de la empresa, o de los elementos de ella como son el local y las mercancias (por lo que ellos también se califican como derechos de individualización) en cuanto a los signos distintivos, sirven por un lado para evitar la confusión de la negociación, del establecimiento y de las mercaderías y, por otro lado, como medios de atracción del público consumidor.

La protección es distinta respecto a los signos distintivos y a las invenciones, en los primeros se exige la manifestación exterior de la creación intelectual o sea la reproducción del nombre, de la marca, etc., en las segundas (invenciones) por el contrario supone el secreto del método de fabricación, y de dicho secreto se deriva la tutela.

#### LA ADQUISICION DEL DERECHO AL NOMBRE

Según lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley

de Invenciones y Marcas y en el 68 de su Reglamento, los -  
 cuales exigen del titular del nombre que pretenda publicar  
 se en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la comprobación -  
 de su uso actual, o sea que el uso da lugar al derecho y -  
 que el derecho da lugar al uso, sin que para el nacimiento  
 de aquél, o para el ejercicio del mismo, se requiera la --  
 inscripción en la Secretaría de Comercio y Fomento Indus--  
 trial o su publicación en la Gaceta de Invenciones y Mar--  
 cas.

El nombre comercial surge de la creación por parte  
 de un empresario o comerciante, si bien por tratarse de un  
 derecho accesorio o vinculado a una empresa o a una perso-  
 na moral, su conservación y la protección que le otorga la  
 ley están condicionadas a su ejercicio, es decir a su uso,  
 su adquisición consecuentemente depende de la creación y -  
 de su uso, pero no requiere que la negociación a la que el  
 nombre pertenezca esté ya en plena actividad, ni que la  
 sociedad a que denomine esté formal o plenamente constituf  
 da.

#### REGISTRO Y PUBLICACION DEL NOMBRE

En nuestro sistema el nombre comercial no está su-  
 jeto a inscripción en la Secretaría de Comercio y Fomento  
 Industrial, pero si lo está el nombre comercial de las so-  
 ciedades, en el Registro Público de Comercio. En cambio -  
 tanto el nombre objetivo como el subjetivo pueden ser objet  
 to de publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas sin  
 que ello sea obligatorio (arts. 179 y 180 L.I.M.), para la  
 adquisición del derecho al nombre o para su protección en  
 caso de falsificaciones, imitaciones o usos ilegales, y --  
 sin que la publicación realizada agregue nada o casi nada  
 al derecho exclusivo del nombre comercial.

La publicación tiene, en verdad, efectos muy limitados, el principal consiste en reputar el conocimiento del nombre por parte de terceros, para establecer una presunción relativa al dolo en casos de infracción al derecho exclusivo de su uso (arts. 179 y 180 L.I.M.) efecto secundario es el de impedir una publicación posterior de un nombre igual o semejante, aplicado a un establecimiento del mismo género o similar (art. 182 L.I.M.) salvo que exista una declaración de uso ilegal o de imitación respecto al primer nombre publicado, o que se pruebe la extinción "desde hace más de un año del establecimiento que llevaba el nombre anteriormente publicado" (art. 186 L.I.M.).

Nuestro sistema legal admite el derecho al uso exclusivo del nombre comercial en una extensión limitada, ya que únicamente abarca "clientela efectiva" (art. 179 L.I.M.), y sólo protege al nombre en función de actividades del mismo o similares por lo que permite que dos negociaciones de actividades económicas distintas puedan usar un nombre igual o semejante. En este caso la exclusividad no es absoluta, sino sólo se establece en relación a los competidores.

Por su carácter de signo distintivo, el nombre comercial cumple primordialmente una función de individualización, de distinción de empresas semejantes, con el fin de evitar confusiones perjudiciales al público consumidor, y que los competidores mediante actos de competencia desleal logren la atracción de dicho público a sus establecimientos.

Por otro lado, no es sólo la distinción de las negociaciones lo que debe buscarse con la protección del nombre, sino también la tutela de un bien de carácter intelectual, en favor de la persona a quien legítimamente se atribuye su uso exclusivo. Desde este punto de vista puede afirmarse categóricamente que la protección del nombre de-

be realizarse ampliamente, tolerando solamente la presencia en el mercado de otros nombres iguales o semejantes -- cuando no haya posibilidad de error en el público, respecto a la identidad de la empresa y el origen de sus productos.

#### EL DERECHO AL NOMBRE EN RELACION A OTROS IDENTICOS O SEMEJANTES

Existe infracción del derecho al nombre, no sólo -- cuando haya identidad entre el que imita y el imitado, sino también cuando ambos sean tan parecidos o semejantes -- que puedan confundirse. La semejanza puede derivarse de la variación de letras o sílabas, ya que esto no atribuye la distinción y novedad que el nombre precisa; el uso de prefijos o sufijos, también puede ser causa de confusión o la supresión de menciones secundarias que impedirían equivocaciones.

La Ley de Invenciones y Marcas, sólo establece una limitación a la protección que concede al nombre comercial, en relación al espacio de territorio en el cual el nombre se utilice (art 179) México como miembro de la Unión de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial admite la tutela tanto del nombre como de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o comercio (art. 1º inciso 2 de la versión de Londres publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 1955) para todos los países signatarios (art. 1º inciso 1).

La protección internacional del nombre se concede -- a los mexicanos en igualdad de derechos a los súbditos del país extranjero donde la protección del nombre se reclama; por lo cual será la ley de dicho país extranjero la que fi

je los límites y condiciones de la tutela (Art. 2º inciso 1) sin que se exija el depósito o registro en las oficinas del país extranjero (Art. 8º) ni se requiera condición de domicilio o establecimiento en el país donde se pida la protección (Art. 2º inciso 2).

En igual forma el nombre comercial extranjero está protegido en México, si bien dentro de los límites señalados en nuestra legislación, es decir en la Ley de Invencciones y Marcas.

Por estar el nombre comercial en función del uso que de él haga el empresario, la ley otorga protección a los derechos derivados de tal signo distintivo, siempre y cuando éste se utilice por el empresario colectivo o por la negociación, no estableciendo la Ley de Invencciones y Marcas límite de tiempo respecto a dichos derechos.

Sin embargo los efectos de la publicación del nombre comercial en la Gaceta de Invencciones y Marcas se limitan a establecer dolo en casos de imitación y usurpación, y a hacer del conocimiento de terceros el nombre publicado durante los efectos de la publicación un plazo de cinco años, el que puede renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración (Art. 184).

Por otra parte la falta de uso no trae como consecuencia la extinción de los derechos que concede el nombre, ya que ellos pueden subsistir hasta un año después de la extinción de la empresa en que se usaba el nombre, siempre que dicho signo consistiera en una denominación de fantasía (Art. 186 L.I.M.) es decir en aquellos casos en que una mención de fantasía integre total o parcialmente el nombre comercial.

### TRANSMISION DEL NOMBRE COMERCIAL

Como elemento muy importante de la hacienda, el nombre comercial se transfiere en casos de transmisión de bienes y derechos de la negociación, esto se debe al carácter - accesorio por un lado y por el otro a su función de individualización y distinción de la empresa a la que pertenece la hacienda.

Ahora bien el carácter accesorio del nombre comercial da lugar a que el mismo se vincule a una empresa de manera tan estrecha que sólo cuando se enajene o transmita la hacienda, o cuando menos parte de ésta, se pueda enajenar o transmitir el nombre, sin que quepa una transmisión separada de él (Sistema de Derecho Italiano) C. Civ. Art. 265 5º pfo. 1º. El derecho mexicano y el francés admiten la inclusión - del nombre en los negocios traslativos de la hacienda a que pertenece, si bien se admite que el que trasmite (trasmittente) pueda reservarse el derecho al uso exclusivo del nombre, así como el derecho de transmitirlo o enajenarlo y en consecuencia conceder a terceros el derecho de exclusividad del uso del nombre que se trasmite (arts. 141, 142, 185, 187 y - 188 L. I. M.).

La reserva de tal derecho opera bajo condiciones rígidas en un campo estrecho. En efecto la estipulación del - trasmittente de la empresa (ya sea por acto de enajenación, - como la venta, la donación, sucesión por causa de muerte, la aportación a una sociedad, el fideicomiso, etc, o por acto - de transmisión y reserva de la propiedad, como la venta con - reserva de dominio, el arrendamiento, usufructo, la prenda, etc.) en que conste la reserva del nombre, debe ser expresa y clara, ya que de no hacerse la debida aclaración, se presume que el nombre como elemento accesorio de la empresa y

como parte integrante de la hacienda se transmite con ésta (art. 185 L.I.M.)

Empero en el caso de pacto expreso de reserva a favor del transmitente de la hacienda, el uso ulterior que éste pueda dar al nombre que conserva, no debe entenderse que tal reserva faculta a su titular a usarlo en una negociación semejante que haga competencia a la que ha enajenado o transmitido, porque el pacto de reserva del nombre no importa, pero si la admisión de la concurrencia, ya -- que esto requeriría nuevas estipulaciones en las que el adquirente consintiera expresa o implícitamente en que el transmitente le hiciera competencia con una empresa semejante y a la que denominaría con el mismo nombre comercial.

En el caso de extinción de la empresa, el derecho al uso exclusivo del nombre puede ser conservado por el titular durante el plazo de un año (art. 186 L.I.M.) - en cuyo lapso puede libremente usarlo en una nueva empresa que organice; o enajenarlo en favor de terceros, sin que en ninguno de estos casos se requiera que la nueva negociación sea igual o siquiera semejante a la extinguida. Lo que pasa es que en este supuesto no cabe la competencia ilícita, ni la confusión de la clientela, precisamente en virtud de la extinción de la negociación a la que antes distinguía el nombre, ahora bien las anteriores reglas no son aplicables o no se aplican a nombres comerciales que se refieran a la actividad de ésta, porque en tal supuesto no se concede exclusividad al uso del nombre, ni puede reservarse el titular de la empresa transmitida el derecho al uso exclusivo de tal signo distintivo.

REQUISITOS DEL NOMBRE

En nuestro derecho rige, respecto de los requisitos o elementos que debe contener el nombre comercial, un -- sistema de libertad restringida, es decir el empresario puede formar el nombre comercial con menciones o palabras que se le ocurran, sin que el ordenamiento jurídico le imponga -- la inclusión de su nombre personal, sin embargo existen restricciones legales que limitan esta facultad del titular y -- son:

1.- Respecto al nombre subjetivo, las restricciones son importantes: para las sociedades que se ostenten bajo -- una razón social, el nombre comercial se forma necesariamente con el nombre civil de uno o varios socios, ya sea como -- únicas menciones o agregadas a una denominación objetiva o -- de fantasía. En cambio para las sociedades con denominación, el nombre de los socios no debe aparecer y sí la mención objetiva o de fantasía.

2.- En forma absoluta está prohibido a las socieda-- des comerciales el ostentarse con nombres iguales, o sea que para el nombre comercial subjetivo rige el principio de la -- novedad sin limitación alguna.

3.- Respecto al nombre objetivo o de empresa el prin-- cipio de la novedad también es aplicable (Art. 182 L.I.M.) -- tanto por la función distintiva del nombre, que tiende a evi-- tar confusiones en la clientela, como por el derecho de ex-- clusividad de tal signo.

El uso de un nombre igual en una negociación del mismo género o similar, entraña invasión o menoscabo de dere-- chos de tercero por lo que se prohíbe publicar "los nombres

comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir - el establecimiento de que se trate, de otros de su género" - (Art. 182 L.I.M.). Sin embargo la Ley de Invenciones y Marcas sólo exige la novedad del nombre objetivo tratándose de negociaciones con finalidades iguales o semejantes por lo -- que cabe la igualdad o semejanza de nombres respecto a empre -- sas que no realicen las mismas actividades comerciales.

4.- Al uso de "palabras o frases que se limiten a -- mencionar o describir propia y simplemente los productos que se fabriquen o expendan" no puede concederseles exclusividad (Art. 183 L.I.M.) así como no podrá el empresario reservarse el uso de términos genéricos que hagan referencia a la acti -- vidad de su empresa. Consecuentemente una denominación for -- mada solamente con dichas menciones y referencias no será un nombre comercial por carecer del elemento esencial diferencia -- dor y porque su uso no estaría protegido en exclusiva.

Contrariamente la utilización conjunta de tales referencias y menciones genéricas y objetivas, con otros ele -- mentos diferenciadores que tan pueden ser denominaciones de fantasía, marcas comerciales, nombres civiles de los empre -- sarios, localización geográfica de la empresa, así como la men -- ción objetiva y genérica de actividades amparadas por procedi -- mientos patentados en beneficio temporal del empresario -- (Art. 4º Fraccs. II y III L.P.I. derogada), sí conceden a és -- te el derecho al uso exclusivo del nombre comercial que así se formare.

5.- De acuerdo con lo dispuesto por las 23 fraccio -- nes del Art. 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, entre --- otras, el nombre comercial no puede formarse con menciones - contrarias a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes - prohibitivas ni con la designación verbal de los emblemas na -- cionales y extranjeros o de los Estado de la Federación, y ciuda -- des nacionales o extranjeras, sin el consentimiento de ellos;

ni con nombres personales sin la autorización del interesado, o si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.

#### LA TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL

La infracción del derecho exclusivo de uso que concede el nombre comercial, por actos de imitación y usurpación, está sancionada enérgicamente en nuestro derecho, ya que los artículos 151, 187 y 214 de la Ley de Invenções y Marcas, conceden al titular del derecho violado una acción penal y dos acciones de carácter civil: La de daños y perjuicios y la acción inhibitoria tendiente a hacer que cese la usurpación.

La tutela legal del nombre comercial tiende, fundamentalmente a proteger la empresa como unidad, evitando su extinción y la disgregación de sus elementos, y está dirigida también a proteger al público sancionando las prácticas desleales de competencia, que logran la desviación de la clientela de una negociación a otra.

#### DE LAS INFRACCIONES

La Ley de Invenções y Marcas en su artículo 210 pfos. a) y b) y fraccs. III, IV, X y XI pfo. 1º, determina cuales son las infracciones administrativas que se pueden cometer en relación con el nombre comercial y en sus numerales 225 en sus 4 fracciones, 226, 227, 228, 229 y 230 establecen las sanciones que se impondrán a los infractores y las bases para la imposición de las mismas, al efecto dichos artículos prevén lo siguiente:

Art. 210.- Son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven.

b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

III.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

IV.- Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

X.- Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

XI.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público o confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

1º.- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

Art. 225.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas -- por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

II.- Clausura temporal hasta por noventa días

III.- Clausula definitiva

IV.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Art. 226.- Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse -- visitas de inspección, o con base en las resoluciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a una misma Ley, tomando en cuenta en uno y otro caso las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones -- que se emitan en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo 228 del presente ordenamiento.

Art. 227.- En los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 225.

Se entienden por reincidencias, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada -- una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Art. 228.- Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta se - haya impuesto, independientemente de las penas corporales -- que la autoridad competente determine tratándose de delitos, y del pago de daños y perjuicios que corresponda.

Art. 229.- Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta:

I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

II.- Las condiciones económicas del infractor.

III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente - afectados.

Art. 230.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados.

Por otra parte el artículo 211 de la Ley en cita - en su fracción VII determina que es delito usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro, señalando el numeral 212 del mismo ordenamiento legal que se impondrá de 2 a 6 años de prisión a -- quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en la -- fracs. VII a IX del artículo anterior.

La acción penal presupone el dolo del infractor; para los casos de imitación, el dolo se presume, salvo prueba ulterior de un mejor derecho al exclusivo uso del mismo, - si el nombre imitado fue previamente publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y se trate de un nombre comercial -- que se use en la localidad (Art. 179 L.I.M.); de donde se -- desprende que si no existe tal publicación, o si se tratara de un nombre usado en distinta plaza, la carga de la prueba del dolo recaería en quien alegue la imitación o la usurpación.

Los delitos se persiguen de oficio por el Ministerio Público Federal, por denuncia de la parte interesada, pero en ambos casos se exige como requisito previo la declaración administrativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respecto a la falsificación, imitación o uso ilegal del nombre comercial (Arts. 187 y 213 L.I.M.). Son competentes para conocer de estas acciones los Tribunales Federales (Art. 215 L.I.M.).

#### ACCIONES CIVILES

Respecto a las acciones civiles de indemnización e inhibitoria, ellas sólo proceden en los casos de imitación invasión o usurpación, pero nunca en los casos de uso ilegal de menciones para la formación de nombre.

La acción de indemnización requiere que se pruebe el daño o el perjuicio, y consistirá en la privación de ganancias adicionales (por ejemplo, el hecho de haber desviado la clientela eventual), o en la disminución de las que se obtenían con anterioridad a la invasión, imitación o usurpación (por desviar la clientela existente).

Al igual que en el caso de acciones penales se -

requiere de la previa declaración administrativa correspondiente (Arts. 187, 213 y 214 L.I.M.), la que se obtendrá a instancia de la parte interesada y de acuerdo con las disposiciones del Título VIII, Capítulo I de la Ley de Invenciones y Marcas.

#### EL NOMBRE COMERCIAL Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS ANALOGOS

Como ya hemos indicado el nombre objetivo es, por un lado, signo distintivo de la empresa, y por otro es la manifestación literal de tal signo distintivo, estas características sirven para diferenciar el nombre comercial de otros signos distintivos análogos.

En primer lugar deberá distinguirse el nombre de la muestra o rótulo, porque a pesar de que ambos signos están integrados por letras, palabras, siglas, números o con combinaciones de estas expresiones, el primero es signo distintivo de la empresa, en tanto que el segundo lo es del establecimiento o local perteneciente a dicha empresa. En ocasiones es frecuente que ambos signos se identifiquen, ya sea porque el nombre comercial se use como rótulo del establecimiento, o porque este por su notoriedad e importancia, califique a toda la negociación pero también es usual que uno sea el nombre de la empresa y otro u otros distingan los nombres de los diferentes locales que ellas puedan tener, o bien sin que el negocio constituya una empresa, sustituir si tenga el derecho exclusivo al uso del rótulo de su pequeño comercio o taller.

La protección que la ley otorga al nombre comercial se extiende a la muestra o rótulo, signo que por lo de más no distingue la Ley de Invenciones y Marcas o por el contrario parece confundir y es práctica lícita y permitida que el titular de la empresa se reserve el uso exclusivo de un nombre y de tantos rótulos como locales mantenga.

En segundo lugar, debe distinguirse, el nombre comercial de ciertos avisos comerciales tendientes a presentar bien a la negociación o sus establecimientos. Estos últimos signos distintivos pueden consistir en emblemas o sea representaciones simbólicas del nombre o del rótulo (ejem. la representación de un caballo pintado de blanco, para --- identificar el nombre o rótulo de una peletería "El Potro - Blanco o la de un elefante para identificar la droguería de igual denominación, etc.) o en enseñanzas que consistan en insignias o estandartes (ejem. la bandera verde y amarilla del Banco de Comercio, o los estandartes del Hotel Reforma y del Hotel del Prado.)

Se trata pues de signos distintivos accesorios del nombre o rótulo, que no deben confundirse con éstos, porque no contienen elementos que hagan distinguir a la empresa o al local (art. 183 L.I.M.), pero que los complementan estando sujetos en el sistema de la Ley de Invenciones y Marcas a la regularización o regulación local de las marcas, concediendo la ley exclusividad a su titular respecto a su uso. Pero requiriendo éste el registro como presupuestos de la - tutela (49).

---

(49) Eugene Pouillet, Ob. Cit. 209 pág.

## CAPITULO CUARTO

CONCLUSIONES :

1.- Se convoque a una conferencia internacional de la propiedad industrial, para tratar los asuntos relacionados con los inventos que han caído bajo el dominio público, y los que crean conflictos entre los países al ser dados a conocer, en varios casi al mismo tiempo para el trámite de obtención de patente y su explotación; para establecer la posibilidad de que cualquier ciudadano de los países concurrentes a dicha conferencia puede explotar los inventos de que se habla.

2.- Se considera que en nuestro medio los inventores nacionales son en número reducido y sus patentes de invención casi nunca son colocadas en el exterior, además de que se utilizan limitadamente en el propio territorio. Por lo tanto no aportan divisas provenientes de promociones a sus países de origen, por lo cual las ventajas financieras que para la economía nacional derivarían no son apreciables.

3.- De lo anterior se deduce que el sistema de protección de patentes no favorece a los países en vías de desarrollo, en los cuales incide en forma negativa sobre su balanza de pagos, dando exclusivamente ventajas y utilidades a los de gran desarrollo económico, los cuales, a través de sus compañías explotadoras o propietarias de patentes obtienen divisas del exterior.

4.- La practica ha señalado que los países que no protegen a sus inventores, paralizan su evolución económica. Son al efecto, demostrativos los casos de Suiza, Holanda, y Rusia, estos casos que la doctrina comenta, proba-

ron que el Estado que deja de proteger a sus inventores paraliza el proceso de creación.

5.- La explotación de las patentes en los países en vías de desarrollo favorece el crecimiento económico de los mismos, ya sea que el propietario de la patente, la explote directamente, o bien otorgue licencia para su explotación, lo cual contribuye a la inversión de capital, que redundará en el consiguiente empleo de mano de obra y en la mayor circulación de valores.

6.- Es recomendable, en lo que a patentes internacionales se refiere, que los organismos estén en contacto con instituciones crediticias del país o de participación internacional capacitadas para proporcionar a los inventores el capital necesario para la explotación de sus invenciones.

7.- La caducidad de las patentes puede ser declarada de oficio, a fin de que la administración pueda determinar la oportunidad o conveniencia de la extinción del privilegio que recae sobre una invención no explotada en sus términos.

8.- Aconsejar el control de las patentes una vez otorgadas, hasta su vencimiento, a fin de que pueda determinarse el incremento que numéricamente aportan a las rentas internacionales.

9.- La Ley debería fijar con mayor precisión y menos rigorismo las sanciones por falta de explotación de un invento.

10.- Obligar a los titulares de patentes a dar información periódica de la explotación realizada.

11.- Creemos que todo lo anterior sería motivo de reformas internacionales para proteger los derechos de los inventores.

## B I B L I O G R A F I A

- 1.- ASCARELLI TULLIO, Derecho Mercantil, Porrúa Hnos. y Cía., México 1940.
- 2.- BARRERA GRAF JORGE, Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I. Editorial Porrúa, S.A., México 1957 (Generalidades y Derecho Industrial)
- 3.- BREUER MORENO PEDRO C., Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2a. Edición, Editorial Robis, - Buenos Aires, 1946.
- 4.- CORREA ARRATIA ANTONIO, Nulidad de las Marcas por falsas declaraciones, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 3 enero-junio de 1964, págs. 161 a 166
- 5.- CORREA ENRIQUE, Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 2, julio-diciembre de 1963, págs. 163 a 167
- 6.- CORREA M. ENRIQUE, Protección del Nombre Comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7 enero-junio de 1966, págs. 11 a 23.
- 7.- GHIRON MARIO, Corso Di Diritto Industriale, Volume Secondo, Roma, 1937, Società Editrice del Foro Italiano.
- 8.- MANTILLA MOLINA ROBERTO, Derecho Mercantil, Décima Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1968.
- 9.- POUILLET EUGENE, Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale, Marchal et Billard, -- París, 1968.
- 10.- RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN, Derecho Mercantil, - Tomo 8, Séptima Edición, Editorial Porrúa, S.A., - 1967.

- 11.- ROTONDI MARIO, Instituciones de Derecho Privado, Editorial Labor, S.A. México 1953.
- 12.- SEPULVEDA CESAR, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Impresiones Modernas, S.A., México 1953.
- 13.- TREJO LERDO DE TEJADA C., Derecho Administrativo Mexicano, México 1911.
- 14.- LEY Y REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones Andrade, S.A., México, D.F., 1963 (Derogados)
- 15.- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, del 30 de abril de 1930, Tomo LIX, Número 46.
- 16.- LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1986.
- 17.- LEY Y REGLAMENTO DE INVENCIONES Y MARCAS, Ediciones Andrade, S.A., México, D.F., 1987.
- 18.- LEY FEDERAL DE DERECHOS, vigente a partir del 1º de enero de 1983 y sus reformas al 31 de diciembre de 1988.